
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

4. Auflage
Dezember 2001

Zusammengestellt von:

**Wissenschaftlicher Dienst
der Beschwerdekammern**

Referat 3.0.30

Herausgeber:
Europäisches Patentamt
Generaldirektion 3 (Beschwerde)
Wissenschaftlicher Dienst der
Beschwerdekammern

Druck:
Mediengruppe UNIVERSAL Grafische Betriebe Manz und Mühlthaler GmbH

Printed in Germany

© 2002 Europäisches Patentamt

ISBN 3-89605-047-8

Die Verfasser möchten sich herzlich bei dem Sprachendienst des EPA für die Übersetzung und die Revision der Texte sowie bei Frau Michèle Meurice und Frau Eva Schumacher für ihre wertvolle Mitarbeit bedanken.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	XXI
Hinweise für die Benutzung	XXIII
1. Abkürzungen	XXIII
2. Zitierweise	XXIV
3. Zu den Aktenzeichen der Beschwerdekammerentscheidungen	XXIV
Leitsätze von zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen	XXVII
I. PATENTIERBARKEIT	1
A. Patentfähige Erfindungen	1
1. Technischer Charakter der Erfindung	1
1.1 Computer-implementierte Erfindungen	2
1.2 Textverarbeitung	7
1.3 Wiedergabe von Information	10
1.4 Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten	13
1.5 Ästhetische Formschöpfungen	17
1.6 Fehlen des technischen Charakters im allgemeinen	17
2. Medizinische Methoden	19
2.1 Einleitung	19
2.2 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 52 (4) EPÜ	20
2.2.1 Allgemeines	20
2.2.2 Mehrstufige Verfahren und Artikel 52 (4) EPÜ	21
2.2.3 Therapeutischer oder technischer Zweck eines Merkmals	22
2.2.4 Medizinischer Charakter der ausgeschlossenen Verfahren	23
2.2.5 Der Ausschluß der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ	25
2.3 Therapeutische Verfahren	26
2.3.1 Bedeutung des Begriffs "therapeutische Behandlung"	26
2.3.2 Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nichttherapeutischer Wirkung	28
2.4 Chirurgische Verfahren	32
2.5 Diagnostische Verfahren	34
2.6 Erzeugnisse zur Anwendung in medizinischen Verfahren	37
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	37
1. Einleitung	37
2. Sittenwidrige Erfindungen	38

Inhaltsverzeichnis

3. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten	40
4. Patentierbarkeit von Tieren und Tierarten	41
5. Im wesentlichen biologische Verfahren	42
6. Mikrobiologische Verfahren und daraus entstehende Produkte	43
C. Neuheit	45
1. Zurechnung zum Stand der Technik	45
1.1 Maßgebender Zeitpunkt	45
1.2 Ältere europäische Rechte	46
1.3 PCT-Anmeldungen als Stand der Technik	46
1.4 Ausschluß älterer nationaler Rechte	47
1.5 Artikel 55 EPÜ	47
1.6 Zugänglichmachung	48
1.6.1 Veröffentlichung	49
1.6.2 Zusammenfassungen von Dokumenten	50
1.6.3 Widergabe von mündlichen Offenbarungen	51
1.6.4 Offenkundige Vorbenutzung	51
1.6.5 Biologisches Material	52
1.6.6 Begriff der Öffentlichkeit	52
1.6.7 Geheimhaltungsverpflichtung	54
1.7 Beweisfragen	60
1.7.1 Gegenstand des Beweises	60
1.7.2 Beweislast	60
1.7.3 Maßstab bei der Beweiswürdigung	61
1.7.4 Amtsermittlungspflicht	62
2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik	62
2.1 Allgemeine Auslegungsregeln	63
2.2 Kombinationen innerhalb einer Entgegenhaltung	65
2.3 Berücksichtigung von impliziten Merkmalen	66
2.4. Berücksichtigung von inhärenten Merkmalen	68
2.5 Berücksichtigung von Äquivalenten	68
2.6 Berücksichtigung von Zeichnungen	69
2.7 Berücksichtigung von Beispielen	69
2.8 Bewertung von Vorbenutzungen	70
2.9 Breite Ansprüche	74
2.10 Fehlerhafte Offenbarung	74
2.11 Zufällige Offenbarung	75
2.12 Ausführbarkeit des ermittelten Gehalts	76
3. Feststellung von Unterschieden	78
3.1 Einzelvergleich mit jedem einzelnen Stück aus dem Stand der Technik	78
3.2 Unterscheidende Merkmale	79
3.2.1 Andere Formulierung	80
3.2.2 Wertunterschiede	81
3.2.3 Unterschied in der Zusammensetzung	82
3.2.4 Unweigerlich erhaltene Erzeugnisse	82
3.2.5 Funktionelle Merkmale	82

3.2.6 Generische Offenbarung	83
3.2.7 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen	83
4. Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen	83
4.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen	84
4.1.1 Neuheitsschädliche Vorwegnahme einzelner Verbindungen	85
4.1.2 Neuheit von Stoffgruppen	88
4.1.3 Neuheit von Enantiomeren	90
4.1.4 Erreichen höheren Reinheitsgrades	91
4.2 Auswahl aus Parameterbereichen	92
4.2.1 Auswahl aus einem breiten Bereich	92
4.2.2 Bereichsüberlappung	94
4.2.3 Mehrfache Auswahl	95
4.3 Klasse von Gegenständen	97
5. Neuheit der Verwendung	98
5.1 Erste medizinische Verwendung	98
5.1.1 Einleitung	98
5.1.2 Umfang eines zweckgebundenen Stoffanspruchs	98
5.1.3 Schutz eines als "kit-of-parts" vorliegenden Präparats	99
5.2 Zweite (weitere) medizinische Verwendung	100
5.2.1 Form der Ansprüche	100
5.2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung	104
5.2.3 Erfinderischer Charakter der neuen therapeutischen Verwendung	108
5.3 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung	109
5.3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung	109
5.3.2 Angabe der Zweckbestimmung in Ansprüchen auf eine nichtmedizinische Verwendung	115
5.3.3 Offenbarung eines gleichwertigen Gegenstands ohne Angabe des beanspruchten Verwendungszwecks	116
D. Erfinderische Tätigkeit	116
1. Einleitung	116
2. Aufgabe-Lösungs-Ansatz	117
3. Nächstliegender Stand der Technik	117
3.1 Allgemeines zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik	117
3.2 Gleicher Zweck bzw. dieselbe Wirkung	118
3.3 Ähnlichkeit der technischen Aufgabe	119
3.4 Das erfolgversprechendste Sprungbrett	119
3.5 Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts	120
3.6 Verbesserung eines Herstellungsverfahrens für ein bekanntes Produkt	121
3.7 Alte Vorveröffentlichungen als nächstliegender Stand der Technik	121
4. Technische Aufgabe	122
4.1 Ermittlung der technischen Aufgabe	122
4.2 Rückschauende Betrachtungsweise - keine Lösungsansätze	123
4.3 Die im Streitpatent formulierte Aufgabe	123
4.4 Angebliche Vorteile	124

Inhaltsverzeichnis

4.5 Neuformulierung der technischen Aufgabe	124
4.6 Alternative Lösung einer bekannten Aufgabe	126
5. Der Fachmann	127
5.1 Bestimmung des Fachmanns - Personengruppe als Fachmann	127
5.1.1 Definition	127
5.1.2 Zuständiger Fachmann - Personengruppe	128
5.1.3 Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie	128
5.2 Benachbartes Fachgebiet	130
5.3 Fachmann - Wissensstand	132
5.4 Gegenstände des täglichen Lebens aus einem anderem technischen Fachgebiet	133
6. Nachweis erfinderischer Tätigkeit	134
6.1 "Could-would approach" und rückschauende Betrachtungsweise	134
6.2 Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gen- bzw. Biotechnologie	135
6.3 Technische Offenbarung in einer Vorveröffentlichung	138
6.4 Kombinationserfindungen	138
6.4.1 Vorliegen einer Kombinationserfindung	138
6.4.2 Teilaufgaben	139
6.5 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen	140
6.6 Vorhersehbare nachteilige bzw. technisch nicht relevante Änderungen	140
6.7 Austausch von Materialien - analoger Einsatz	141
6.8 Kombination von Dokumenten	142
6.9 Chemische Erfindungen	143
6.9.1 Strukturelle Ähnlichkeit	143
6.9.2 Breite Ansprüche	144
6.9.3 Zwischenprodukte	144
6.10 Äquivalente	145
6.11 Aufgabenerfindungen	146
6.12 Neuartige Anwendung einer bekannten Maßnahme	147
6.13 Naheliegende neue Verwendung	148
6.14 Erforderlichkeit einer Verbesserung von Eigenschaften	148
6.15 Disclaimer	149
6.16 Optimierung von Parametern	150
6.17 Geringe Verbesserung eines großtechnischen Verfahrens	151
6.18 Nachweis erfinderischer Tätigkeit im medizinischen Bereich	151
6.19 Analogieverfahren/ Vorstellbares Erzeugnis	151
6.20 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit	152
6.20.1 Umkehr von Verfahrensschritten	152
6.20.2 Zwangsläufige Auswahl	152
6.20.3 Automatisierung	153
6.20.4 Routineversuche	153
6.20.5 Vereinfachung komplizierter Technologien	153
7. Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit	154
7.1 Allgemeines	154
7.2 Vorurteil in der Fachwelt	154
7.3 Alter der Entgegenhaltung / Zeitfaktor	155

7.4 Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses	156
7.5 Wirtschaftlicher Erfolg	157
7.6 Einfache Lösung	158
7.7 Unerwartete Wirkung	159
7.7.1 Bonuseffekt	159
7.7.2 Vergleichsversuche	160
E. Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ	162
1. Begriff der "gewerblichen Anwendbarkeit"	162
2. Beweisanzeichen für die Ermittlung der gewerblichen Anwendbarkeit	164
2.1 Im privaten, persönlichen Bereich angewandte Verfahren	164
2.2 Mögliche, von einem Unternehmen angebotene Dienstleistungen	164
3. Sonstige Kriterien - Formulierung der Ansprüche	165
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	167
A. Ausreichende Offenbarung	167
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung	167
2. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns	167
3. Deutliche und vollständige Offenbarung	169
4. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	170
5. Biotechnologie	171
5.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	171
5.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung	171
5.2.2 Unzumutbarer Aufwand	173
5.3 Hinterlegung biologischen Materials	175
5.3.1 Materiellrechtliche Fragen	175
5.3.2 Verfahrensrechtliche Fragen	176
6. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ	177
6.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung	177
6.2 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche	178
7. Beweisfragen	179
B. Patentansprüche	180
1. Deutlichkeit	180
1.1 Fassung der Ansprüche	180
1.1.1 Allgemeine Grundsätze	180
1.1.2 Wesentliche Merkmale	182
1.1.3 Deutlichkeit von breiten Ansprüchen	183
1.1.4 Anspruchskategorien	183
1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen	184
1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers	184
1.2.2 Breite Ansprüche	186

Inhaltsverzeichnis

2. Knappheit	190
3. Stützung durch die Beschreibung	191
4. Auslegung der Ansprüche	193
4.1 Allgemeines	193
4.2 Auslegung von Begriffen	193
4.3 Relevanz von Art. 69 EPÜ	194
5. Form der Ansprüche	196
6. Product-by-process-Ansprüche	198
6.1 Einleitung	198
6.2 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses	198
6.3 Erfordernis der mangelnden anderweitigen Beschreibbarkeit	199
6.4 Kombination von Erzeugnis- und Verfahrensmerkmalen	200
6.5 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen	200
7. Anspruchsgebühren	201
C. Einheitlichkeit der Erfindung	202
1. Einleitung	202
2. Mehrere unabhängige Ansprüche	202
2.1 Allgemeines	202
2.2 Unabhängige Ansprüche verschiedener Kategorien	203
3. Abhängige Ansprüche	205
4. Zwischenprodukte	206
5. Grundlage für die Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit	207
5.1. Allgemeines	207
5.2 Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit durch die Internationale Recherchenbehörde (ISA)	207
5.3 Beurteilung der mangelnden Einheitlichkeit im Prüfungsverfahren	209
5.4 Beurteilung der mangelnden Einheitlichkeit im Einspruchsverfahren	210
6. Kriterien zur Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit	211
6.1 Beurteilung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe	211
6.2 Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit	212
7. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee	213
7.1 Eine einzige allgemeine Idee	213
7.2 Erfinderischer Charakter der einzigen allgemeinen Idee	215
7.3 Einheitlichkeit von Einzelansprüchen mit mehreren Alternativen ("Markush-Ansprüche")	218
8. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren	220
8.1 Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren	220
8.2 Absehen von der Erhebung einer weiteren Recherchegebühr	222
8.3 Weitere Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren	222
III. ÄNDERUNGEN	225
A. Artikel 123 (2) EPÜ	225
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	225

1.1 Allgemeines	225
1.2 Technischer Beitrag: Hinzufügung, Streichung eines Merkmals	230
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen	233
1.4 Querverweise	235
1.5 Fehler in der Offenbarung	236
1.5.1 Rechenfehler	236
1.5.2 Falsche Strukturformel	237
1.5.3 Änderung auf Fehler gestützt	237
1.5.4 Beseitigung von Widersprüchen	238
1.6 Nachreichen von Angaben	238
1.6.1 Änderungen bei der Darstellung des Standes der Technik	238
1.6.2 Nachreichen von Wirkungsangaben	239
1.6.3 Disclaimer	240
2. Teilanmeldungen	243
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung	245
3.1 Der "Neuheitstest"	245
3.2 Der "Wesentlichkeitstest"	246
3.3 Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	249
B. Artikel 123 (3) EPÜ	252
1. Allgemeines	252
2. Verallgemeinerung eines Merkmals	254
3. Merkmalsverschiebungen	254
4. Kategoriewechsel	255
C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ	259
1. Konfliktfälle	259
2. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer	260
3. Lösung des Konflikts in Sonderfällen	261
D. Regel 88 EPÜ, Satz 2	262
1. Das Verhältnis zu Artikel 123 (2) EPÜ	263
2. Offensichtlichkeit des Fehlers und der Berichtigung	264
E. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen	266
IV. PRIORITÄT	267
A. Prioritätsbegründende Anmeldung	267
1. Nationale Geschmacksmusteranmeldung	267
2. Verschiebung des Anmeldetags der Voranmeldung	268

B. Identität der Erfindung	268
1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung in der Voranmeldung	268
1.1 Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ	268
1.2 Offenbarung in der Gesamtheit der Unterlagen der Voranmeldung	270
1.3 "Wesentliche" Merkmale	270
1.3.1 Offenbarung der wesentlichen Erfindungsmerkmale im Prioritätsdokument	270
1.3.2 Nichtoffenbarung eines wesentlichen Merkmals	272
1.3.3 Toleranzbereiche und Grenzwertangaben	272
1.4 Offenbarung in den Ansprüchen der Voranmeldung	272
1.5 Auswahl aus generischer Formel	273
2. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung in der Nachanmeldung	274
2.1 Implizite Merkmale der technischen Lehre	274
2.2 Fehlende Merkmale gegenüber der Voranmeldung	274
2.2.1 Auslassen unwesentlicher Merkmale	274
2.2.2 Erweiterung gegenüber der Voranmeldung	274
3. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument	275
C. Erste Anmeldung in einem Verbandsland	277
D. Teil- und Mehrfachprioritäten	279
1. Veröffentlichungen im Prioritätsintervall	279
2. Verschiedene Prioritäten für verschiedene Teile einer europäischen Patentanmeldung	280
3. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch	280
V. RECHT AUF DAS EUROPÄISCHE PATENT	283
VI. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	285
A. Grundsatz des Vertrauensschutzes	285
1. Einleitung	285
2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln	289
3. Freiwillige Serviceleistungen des EPA	293
4. Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz	294
B. Rechtliches Gehör	296
1. Allgemeines	296
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	300
3. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör	304
4. Artikel 113 (2) EPÜ	306

C. Mündliche Verhandlung	308
1. Das Recht auf mündliche Verhandlung	308
2. Mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle	310
3. Antrag auf mündliche Verhandlung	310
3.1 Formulierung des Antrags	310
3.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung	311
3.3 Antrag auf erneute mündliche Verhandlung	312
3.4 Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung	313
3.5 Antrag auf mündliche Verhandlung im Verfahren nach einer Zurückverweisung	314
4. Verstoß gegen Artikel 116 EPÜ	314
5. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung	315
5.1 Rechtliches Gehör bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei	315
5.2 Benachrichtigungspflicht bei Nichtteilnahme an mündlicher Verhandlung	315
6. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	316
6.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	316
6.2 Verkürzung der Ladungsfrist	317
6.3 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK	318
6.4 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ	318
6.5 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung	322
6.6 Kosten für die Übersetzung in der mündlichen Verhandlung	323
D. Fristen	324
1. Berechnung von Fristen	324
1.1 Probleme bei der Berechnung (Regel 83 EPÜ)	324
1.2 Feiertag an einem der Einreichungsorte nach Regel 85 (1) EPÜ	324
1.3 Nachfrist für die Jahresgebühr nach Artikel 86 (2) EPÜ	324
1.4 Nachfrist für die Zahlung von Gebühren nach Regel 85a EPÜ	325
2. Antrag auf Verlängerung einer Frist	326
2.1 Entscheidungskriterien	326
2.2 Weiterbehandlung - Ablehnung eines Fristgesuchs	326
3. Unterbrechung des Verfahrens - Regel 90 EPÜ	327
3.1 Anwendung der Regel 90 EPÜ von Amts wegen	327
3.2 Begriff der fehlenden Geschäftsfähigkeit (Regel 90 (1) a) und c) EPÜ)	328
3.3 Feststellung der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder Patentinhabers für die Zwecke der Regel 90 (1) a) EPÜ	328
3.4 Feststellung der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters für die Zwecke der Regel 90 (1) c) EPÜ	328
3.5 Geschäftsunfähigkeit eines nicht in den Vertragsstaaten ansässigen Vertreters	330
3.6 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses (Regel 90 (1) b) EPÜ)	331
3.7 Folgen einer Unterbrechung des Verfahrens (Regel 90 (4) EPÜ)	332
4. Störung im Postverkehr	332

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 333

1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach	
Artikel 122 (1) EPÜ	333
1.1 Begriff der Frist	333
1.2 Unmittelbare Rechtsverluste nach dem EPÜ	334
1.3 Versäumung der Handlung durch den Anmelder	334
2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	336
2.1 Für die Entscheidung über den Antrag zuständiges Organ	336
2.2. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach	
Artikel 122 (2) EPÜ	338
2.2.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses	338
2.2.2 Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ	340
2.3 Nachholung der versäumten Handlung	340
2.4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ	
.....	341
2.5 Beseitigung von Mängeln im Wiedereinsetzungsantrag	342
3. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ	343
3.1 Allgemeines	343
3.2 Ausschluß von PCT-Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ	344
4. Artikel 48 (2) a) PCT	346
5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	346
5.1 Gebotene Sorgfalt	346
5.1.1 Außerordentliche Umstände	347
5.1.2 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung	348
5.2 Versehen oder Verhinderung an der Fristeinhaltung	350
5.2.1 Taktische Überlegungen	350
5.2.2 Finanzielle Schwierigkeiten	351
5.3 Zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Person	352
5.3.1 Sorgfaltspflicht des Anmelders	352
5.3.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	353
5.3.3 Sorgfaltspflicht des nicht zugelassenen Vertreters	358
5.3.4 Gebührenzahlung durch Dienstleistungsunternehmen	358
5.3.5 Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen	359
5.3.6 Sorgfaltspflicht beim Einsatz privater Postzustelldienste	363
6. Weiterbenutzungsrechte nach Artikel 122 (6) EPÜ	364
7. Wiedereinsetzung - Unterbrechung des Verfahrens	364
8. Zusammenhang zwischen Artikel 122 EPÜ und Regel 85 (2) EPÜ	365
9. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit	365

F. Verspätetes Vorbringen 366

1. Begriff der Verspätung	366
1.1 Verfahrensverzögerung	366
2. Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen	367
3. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung	
von verspätetem Vorbringen	369
3.1 Die Relevanzprüfung	370

3.1.1 Allgemeines zur Relevanzprüfung	370
3.1.2 Die Relevanzprüfung im Hinblick auf G 9/91 und G 10/91	371
3.1.3 Relevanzprüfung und Verfahrensmißbrauch	371
3.1.4 Relevanzprüfung bei offenkundiger Vorbenutzung	373
3.1.5 Relevanzprüfung und Rechtfertigung der Verspätung	374
4. Verspätetes Vorbringen und rechtliches Gehör	375
5. Verspätet vorgebrachte Argumente	377
6. In der Patentschrift oder im Recherchenbericht angegebene Dokumente	377
7. Zurückverweisung an die erste Instanz	379
8. Kostenverteilung	381
G. Gebührenordnung	381
1. Entrichtung der Gebühr	381
2. Maßgebender Zahlungstag	382
3. Geringfügiger Fehlbetrag	383
H. Prozeßhandlungen	384
1. Allgemeines	384
2. Unterschriften	386
3. Haupt- und Hilfsanträge	386
3.1 Zulässigkeit	386
3.2 Prüfungsverfahren	387
3.3 Einspruchsverfahren	388
4. Antrag auf Aufrechterhaltung im Fall älterer europäischer Rechte	388
I. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent	388
1. Zurücknahme einer Anmeldung im ganzen	388
2. Verzicht auf das Patent im ganzen	390
3. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents	390
3.1 Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents	390
3.1.1 Verzicht mit materieller Wirkung	390
3.1.2 Verzicht ohne materielle Wirkung	392
3.1.3 Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren bei Uneinheitlichkeit	395
3.1.4 Nichtzahlung von Anspruchsgebühren	395
J. Beweisrecht	395
1. Einleitung	395
1.1 Begriffe	396
2. Zulässigkeit von Beweismitteln	397
3. Verfahren	399
4. Beweiswürdigung	400
5. Maßstab bei der Beweiswürdigung	403
6. Beweislast	406

Inhaltsverzeichnis

6.1 Unaufklärbarkeit einer Tatsache	406
6.2 Übergang der Beweislast	409
K. Vertretung	410
1. Liste der zugelassenen Vertreter nach Artikel 134 (1) EPÜ	410
2. Vertretung von "gebietsfremden" Anmeldern vor dem EPA	410
3. Zugelassene Vertreter während der Übergangszeit nach Artikel 163 (6) EPÜ	411
4. Rechtsanwälte, die aufgrund des Artikels 134 (7) EPÜ zur Vertretung berechtigt sind	412
4.1 Einleitung	412
4.2 Vertreterregister	412
4.3 Genaue Bedeutung des Artikels 134 (7) EPÜ	413
4.4 Beschränkung der Befugnisse von Rechtsanwälten	414
5. Verfahrenshandlungen, die von einer anderen Person als dem bevollmächtigten Vertreter vorgenommen werden	414
6. Bevollmächtigung eines Vertreters	415
6.1 Einreichung der Vollmacht	415
6.2 Bestellung eines gemeinsamen zugelassenen Vertreters	416
6.3 Allgemeine Vollmachten	416
6.4 Untervollmachten	417
6.5 Zulassung eines Zusammenschlusses von Vertretern	417
7. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson	418
7.1 Allgemeines	418
7.2 Mündliche Ausführungen durch ehemalige Kammermitglieder	421
7.3 Mündliche Ausführungen zugelassener Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind	422
8. Unterschied zwischen dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln und dem Vorbringen von Argumenten	422
L. Entscheidungen der Organe des EPA	423
1. Das Recht auf eine Entscheidung	423
2. Zusammensetzung der Prüfungsabteilung	424
3. Zusammensetzung der Einspruchsabteilung	424
4. Besorgnis der Befangenheit	426
5. Datum der Entscheidung	430
5.1 Inkrafttreten von Entscheidungen	430
5.2 Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses	430
6. Form der Entscheidung	432
6.1 Allgemeine Fragen	432
6.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung ..	433
6.3 Entscheidungsbegründung	433
6.3.1 Begründung von Haupt- und Hilfsanträgen	433
6.3.2 Erfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ	434
6.3.3 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ	434
6.4 Unterzeichnung der Entscheidung	437

7. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	438
7.1 Allgemeines	438
7.2 Fehler in der gedruckten Fassung europäischer Patentschriften	440
7.3 Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 89 EPÜ	441
8. Grundsätze für die Ermessensausübung	441
9. Rechtsverbindlichkeit der Richtlinien	443
10. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind	443
11. Zuständigkeit	444
M. Weitere Verfahrensfragen	444
1. Sprachenprivileg	444
2. Akteneinsicht	446
3. Patentregister	447
3.1 Allgemeines	447
3.2 Eintragung von Lizenzen	447
3.3 Rechtsübergang	447
4. Aussetzung des Verfahrens	448
5. Zustellung	449
6. Einheit der europäischen Patentanmeldung	450
N. Auslegung des EPÜ	450
VII. VERFAHREN VOR DEM EPA	455
A. Eingangs- und Formalprüfung	455
1. Zuerkennung eines Anmeldetags	455
1.1 Sprache der Anmeldungsunterlagen	455
1.2 Erteilungsantrag	456
1.3 Ansprüche	457
2. Anmeldungsunterlagen	457
2.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen	457
2.2 Nachreichen von Zeichnungen	458
2.3 Austausch der Erfindung	459
2.4 Zuständigkeit der Eingangsstelle	459
3. Identität des Anmelders	460
4. Staatenbenennung	460
4.1 Artikel 79 (2) EPÜ, alte Fassung	460
4.2 Artikel 79 (2) EPÜ, neue Fassung	461
4.3 Wirkung der Nichtzahlung von Benennungsgebühren	461
4.4 Berichtigung von Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen	463
5. Teilanmeldungen	463
5.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung	463
5.2 Zahlung der Benennungsgebühren und Teilanmeldung	466

Inhaltsverzeichnis

6. Berichtigung der Prioritätserklärungen	467
7. Einreichen der Prioritätsunterlagen	470
8. Anwendbarkeit des Artikels 110 (3) EPÜ	471
9. Veröffentlichung der Anmeldung	471
B. Prüfungsverfahren	471
1. Prüfungsantrag	471
2. Stadium vor der Sachprüfung	472
2.1 Mitteilungen nach Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ	472
2.2 Änderungen nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts (Regel 86 (2) EPÜ)	472
2.3 Nichtbeantwortung der Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)	473
3. Sachprüfung	474
3.1 Erste Aufforderung und weitere Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ	474
3.2 Inhalt eines Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Regel 51 (3) EPÜ)	476
3.3 Änderungen nach Erhalt des ersten Bescheids (Regel 86 (3) EPÜ)	477
3.4 Zulässigkeit von Änderungen nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid ..	477
3.5 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand	479
3.6 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ	481
3.7 Formlose Mitteilungen	483
3.7.1 Telefongespräche	483
3.7.2 Rücksprachen ("Interviews")	484
3.8 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)	486
3.9 Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ	487
3.9.1 Allgemeines	487
3.9.2 Doppelpatentierung und Zurückweisung nach Art. 97 (1) EPÜ	488
3.10 Vor der Beschwerdekammer eingereichte Änderungen	489
4. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	489
4.1 Einleitung	489
4.1.1 Die Neufassung der Regel 51 EPÜ (1987)	489
4.1.2 Regel 51 EPÜ	490
4.2 Zustimmung zum Text	490
4.3 Artikel 113 (2) EPÜ	492
4.4 Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen	493
4.5 Erneute Prüfung nach Billigung der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ..	495
4.6 Durch die Prüfungsabteilung festgestelltes Einverständnis (Regel 51 (6) EPÜ, Satz 1)	496
4.7 Prüfung nach einer Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung	497
4.8 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ	497
4.9 Änderungen nach Abschluß des Verfahrens	499
4.10 Mündliche Verhandlung nach Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ	500

5. Verbindung von Verfahren	500
6. Teilanmeldungen	501
6.1 Verhältnis von Stamm- und Teilanmeldung	501
7. Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses für ein europäisches Patent	502
8. Fehler im Patentblatt	503
9. Metrische oder SI Einheiten	504
C. Einspruchsverfahren	504
1. Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens	504
1.1 Einleitung	504
1.2 Unabhängiges Verfahren	504
1.3 Streitiges Verfahren	505
1.4 Der Amtsermittlungsgrundsatz	506
1.5 Grundsatz der Unparteilichkeit	507
2. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren	507
2.1 Gelegenheit zur Stellungnahme und Grundsatz der Gleichbehandlung	507
2.2 Das Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ	508
2.2.1 Zulässigkeit von Stellungnahmen der Beteiligten	508
2.2.2 Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ	509
2.3 Mitteilungen des EPA zur Kenntnisnahme und ausreichende Frist zur Stellungnahme	510
2.4 Gelegenheit zur Stellungnahme nach Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens	513
2.5 Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ	514
2.6 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltendgemachten Gründen	515
2.7 Gelegenheit zur Stellungnahme und Erweiterung des Einspruchs	516
2.8 Vorläufige Ansicht und weitere Gelegenheit zur Stellungnahme	516
2.9 Unzulässigkeit des Einspruchs	516
3. Beschleunigung des Verfahrens im Falle von anhängigen Verletzungsklagen	516
4. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers	517
5. Übertragung des Einspruchs	518
6. Zurücknahme des Einspruchs - Fortsetzung des Einspruchsverfahrens (Regel 60 (2) EPÜ)	519
6.1 Zurücknahme im Einspruchsverfahren	519
6.2 Zurücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren	520
7. Verzicht oder Erlöschen eines europäischen Patents	521
8. Zulässigkeit des Einspruchs	521
8.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA	521
8.2 Zuständigkeit für die Entscheidung	523
8.3 Formerfordernisse für einen Einspruch	523
8.3.1 Allgemeines	523
8.3.2 Bezeichnung des Einsprechenden	525
8.4 Einspruchsberechtigung	525
8.4.1 Allgemeine Bedingungen	525
8.4.2 Das Interesse des Einsprechenden	525
8.4.3 Einspruch durch den Patentinhaber	526

Inhaltsverzeichnis

8.4.4 Einspruch in fremden Auftrag - Strohmann	526
8.4.5. Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche	528
8.5 Begründung des Einspruchs	528
8.5.1 Anforderungen an die Einspruchsschrift	528
8.5.2 Einzelfälle	531
8.6 Vorbenutzung als Einspruchsgrund	533
8.6.1 Anforderungen an die Einspruchsschrift und weitere Beweismittel	533
8.6.2 Ermittlung von Amts wegen durch das EPA	534
8.6.3 Substantiierung als Zulässigkeitserfordernis	534
9. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs	535
9.1 Einleitung	535
9.2 Rechtlicher Rahmen des Einspruchs	536
9.2.1 Umfang, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird	536
9.2.2 Einspruchsgründe, auf die der Einspruch gestützt wird	538
9.2.3 Rechtsbegriff der "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ	540
9.2.4 Bedeutung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund"	541
9.3 Faktischer Rahmen des Einspruchs	542
9.3.1 Verspätet vorgebrachte neue Entgegenhaltungen, Beweise und Argumente	542
9.3.2 Substantiierung eines neuen Einspruchsgrunds	543
9.3.3 Erlangung von Beweismitteln	544
9.3.4 Aufgreifen der Einwände anderer Beteiligter	544
10. Änderungen im Einspruchsverfahren	545
10.1 Zulässigkeit von Änderungen	545
10.1.1 Allgemeine Bemerkungen	545
10.1.2 Mangelnde Klarheit - Beseitigung von Unklarheiten im erteilten Patent	545
10.1.3 Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen	547
10.1.4 Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche	549
10.2 Prüfung von Änderungen	550
10.3 Zusätzliche Recherche	551
11. Entscheidung der Einspruchsabteilung	552
11.1 Widerruf in Form einer Entscheidung	552
11.2 Zwischenentscheidungen	552
11.2.1 Allgemeines	552
11.2.2 Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang	553
12. Kostenverteilung	554
12.1 Einleitung	554
12.2 Beweisaufnahme	555
12.3 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung	555
12.3.1 Verspätetes Vorbringen	555
12.3.2 Der Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung wird zurückgenommen oder eine Vertagung beantragt.	560
12.3.3 Die Beschwerde oder der Einspruch wird zurückgenommen	560
12.3.4 Eine Partei erscheint nicht im Termin zur mündlichen Verhandlung	561

12.3.5 Fälle von behauptetem Mißbrauch des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung	563
12.4 Zu verteilende Kosten	566
12.5 Verfahrensvoraussetzungen	567
12.6 Artikel 106 (4) EPÜ	567
D. Beschwerdeverfahren	568
1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens	568
2. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde	569
3. Devolutiveffekt der Beschwerde	569
4. Verfahrenssprache	570
5. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	571
5.1 Beteiligung am Beschwerdeverfahren	571
5.2 Übertragung der Parteistellung	572
5.3 Rechte der Beteiligten	573
5.4 Beitritt	574
5.4.1 Zulässigkeit des Beitritts	574
5.4.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren	575
5.5 Einwendungen Dritter	575
6. Prüfungsumfang	576
6.1 Bindung an die Anträge - Verbot der "reformatio in peius"	576
6.2 Gegenstandsprüfung im Einspruchsbeschwerdeverfahren	579
6.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse	580
6.3.1 Inter-partes-Verfahren	580
6.3.2 Ex-parte-Verfahren	583
6.4 Sachverhaltsprüfung - Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	584
6.5 Prüfung der Argumente	585
6.6 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	586
7. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	586
7.1 Beschwerdefähige Entscheidung	586
7.2 Zuständige Beschwerdekammer	589
7.3 Beschwerdeberechtigung	589
7.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung	589
7.3.2 Materielle Beschwerdeberechtigung	590
7.4 Form und Frist der Beschwerde	593
7.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	594
7.4.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde	595
7.5 Beschwerdebegründung	595
7.5.1 Allgemeine Grundsätze	595
7.5.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen	597
7.5.3 Änderung der Umstände nach Erlaß der angefochtenen Entscheidung	599
7.5.4 Verweis auf vorheriges Vorbringen	600
7.5.5 Verweis auf andere Dokumente	600
8. Abschluß des Entscheidungsfindungsprozesses	600

Inhaltsverzeichnis

8.1 Abschluß der sachlichen Debatte	600
8.2 Entscheidung nach Lage der Akte	601
8.3 Verfahren nach Erlaß der Entscheidung	601
8.4 Zwischenentscheidungen der Beschwerdekammern	602
9. Zurückverweisung an die erste Instanz	602
10. Bindungswirkung	605
10.1 Allgemeine Grundsätze	605
10.2 Art der Zurückverweisung	606
10.2.1 Zurückverweisung nur zur Anpassung der Beschreibung	606
10.2.2 Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens	607
11. Beendigung des Beschwerdeverfahrens	608
11.1 Rücknahme der Beschwerde	608
11.2 Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens	609
11.3 Antrag auf Widerruf des Patents	610
11.4 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen	611
12. Abhilfe	611
13. Vorlage an die Große Beschwerdekammer	614
13.1 Aussetzung des Verfahrens in erster Instanz nach Vorlage an die Große Beschwerdekammer	616
14. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren	616
14.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren	616
14.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche	618
14.2.1 Zeitpunkt der Einreichung	618
14.2.2 Schwierigkeit der Prüfung	619
14.2.3 Gründe für die späte Einreichung	620
14.3 Nichtberücksichtigung geänderter Ansprüche bei anhängigen Teilanmeldungen	622
14.4 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchs- änderungen	623
15. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	624
15.1 Allgemeines	624
15.2 Stattgabe der Beschwerde	625
15.3 Billigkeit	625
15.4 Wesentlicher Verfahrensmangel	627
15.4.1 Definition	627
15.4.2 Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	628
15.4.3 Anspruch auf rechtliches Gehör	629
15.4.4 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	630
15.4.5 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz	632
15.4.6 Weitere Einzelfälle	633
15.5 Abhilfe	636
VIII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN	639

1. Einführung	639
2. Europäische Eignungsprüfung	640
2.1 Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung	640
2.2 Zulassungsbedingungen	640
2.3 Überprüfungsbefugnis in Prüfungsfragen	641
2.4 Prüfungsbedingungen	641
2.5 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen	643
2.6 Grenzfälle	643
3. Disziplinarangelegenheiten	644
3.1 Disziplinarmaßnahmen	644
3.2 Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten	645
4. Richtlinien für die Berufsausübung	646
4.1 Allgemeine Berufspflichten	646
4.2 Berufsgeheimnis	646
4.3 Werbung	646
IX. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE	649
A. Einleitung	649
1. Neue Gliederung der EPÜ-Bestimmungen betreffend internationale Anmeldungen nach dem PCT	649
2. Neue Fristen für den Eintritt internationaler Anmeldungen in die europäische Phase (R. 107 (1) EPÜ)	649
B. Kompetenz der Beschwerdekammern in PCT-Verfahren	649
C. Das EPA als ISA	652
1. Bindung der ISA an die PCT-Recherchenrichtlinien	652
2. Widerspruchsverfahren	652
2.1 Begründung der Aufforderung	652
2.2 Begründung des Widerspruchs	655
2.3 Überprüfung von Widersprüchen durch eine Überprüfungsstelle	656
2.4 Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer	657
2.4.1 Nachschieben von Gründen durch die Überprüfungsstelle	657
2.4.2 Änderung von Ansprüchen	658
2.4.3 Devolutiveffekt des Widerspruchs	658
2.5 Versäumnis der Frist zur Einreichung des Widerspruchs	659
D. Das EPA als IPEA	659
1. Widerspruchsverfahren	659
1.1 Allgemeines	660
1.2 Begründung der Aufforderung	660
1.3 Begründung des Widerspruchs	661
1.4 Zusammensetzung einer Überprüfungsstelle	662
1.5 Überprüfung von Widersprüchen	662

Inhaltsverzeichnis

1.6 Zusätzliche Gebühren - Teilerstattung	663
E. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt	664
X. INSTITUTIONELLE FRAGEN	669
 Entscheidungsregister	 671
 Verzeichnis der zitierten Vorschriften	 693
1. Europäisches Patentübereinkommen	693
2. Durchführungsvorschriften zum EPÜ	695
3. Gebührenordnung (GebO)	696
4. Patentübereinkommensvertrag (Artikel und Regel)	696
5. Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter ..	697
6. Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern	697
7. Verfahrensordnung der Beschwerdekammern	697
 Stichwortverzeichnis	 698

Vorwort zur vierten Auflage

Mit der vierten Auflage ist die Veröffentlichung "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" auf den Stand von Ende Dezember 2001 gebracht, wobei für die zweite Jahreshälfte 2001 hauptsächlich alle zur Veröffentlichung ins ABI. EPA anstehenden Entscheidungen berücksichtigt wurden.

Das bewährte Konzept, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern systematisch gegliedert durch kurze Zusammenfassungen ausgewählter Entscheidungen zu präsentieren, wurde beibehalten. Viele Kapitel wurden gründlich überarbeitet, um zu einer umfassenden und aktuellen Darstellung zu gelangen, ohne den Umfang des Werks über Gebühr anwachsen zu lassen.

Das Buch soll das Auffinden einschlägiger Entscheidungen erleichtern. Die Lektüre der Entscheidung selbst kann auch die sorgfältigste Zusammenfassung nicht ersetzen. Über die CD-ROM ESPACE-Legal oder den Internet sind nahezu alle Entscheidungen der Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache zugänglich, die im ABI. EPA veröffentlichten zusätzlich in der Übersetzung in die beiden anderen Amtssprachen des EPA.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern des Wissenschaftlichen Dienstes der Beschwerdekammern, die mit großem Engagement den Text auf den neuen Stand gebracht und die umfangreichen Register angefertigt haben. Ich danke auch den Übersetzern des EPA, ohne deren Kooperationsbereitschaft und tatkräftigen Einsatz eine gleichzeitige Veröffentlichung in den drei EPA-Sprachen nicht möglich gewesen wäre. Und Dank gebührt schließlich all den weiteren Mitarbeitern des EPA, die durch ihre Unterstützung zum Zustandekommen dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Mit dem vorliegenden Bericht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts steht allen, die mit dem europäischen Patentrecht befaßt sind, ein reicher Schatz an Informationen zur Verfügung.

Peter Messerli
Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer
Vizepräsident Generaldirektion 3

Hinweise für die Benutzung

1. Abkürzungen

ABl.	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
a.E.	am Ende
Art.	Artikel
BlfPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
CAFC	US Court of Appeal for the Federal Circuit
Corr.	corrigendum
DEM	Deutsche Mark
d.h.	das heißt
EG	Europäische Gemeinschaft
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
EPA	Europäisches Patentamt
EPI	Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassen Vertreter
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
GebO	Gebührenordnung
ggf.	gegebenenfalls
insbes.	insbesondere
IPEA	Mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (International Preliminary Examining Authority)
IPER	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
IRB	Internationales Patentinstitut
ISA	Internationale Recherchenbehörde (IRB) (International Searching Authority)
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
Kap.	Kapitel
Nr.	Nummer
PatG	Patentgesetz
PCT	Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty)
PCT-Richtlinien	Richtlinien
PIBD	Propriété industrielle Bulletin Documentaire
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
R.	Regel
Richtlinien	Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt
R.P.C.	Reports of Patent Design and Trademark cases
Rdnr.	Randnummer
Rspr BK	Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts
S.	Seite
s.	siehe
s.o.	siehe oben

Hinweise für die Benutzung

sog.	sogenannt
TRIPS	Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights
u.a.	unter anderem
USPTO	United States Patent and Trademark Office
usw.	und so weiter
UPOV	Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
VDV	Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern
VEP	Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene
Vertreter	
VOBK	Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
vgl.	vergleiche
WIPO	World Intellectual Property Organization
z.B.	zum Beispiel

2. Zitierweise

- a) Die zitierten Artikel und Regeln des EPÜ verstehen sich in der Fassung, die zu dem Zeitpunkt gültig war, in dem die Entscheidung erlassen wurde, auf die sich das Zitat bezieht.

- b) Das Amtsblatt des EPA wird als "ABl." nach Jahr, Seite zitiert (z.B. ABl. 1993, 17)

- c) Im ABl. **veröffentlichte** Entscheidungen der Beschwerdekammern werden in der Regel mit der Angabe der Fundstelle im ABl. zitiert.

Im ABl. **nicht veröffentlichte** Entscheidungen der Beschwerdekammern werden in der Regel nur mit dem Aktenzeichen zitiert.

In dem Entscheidungsregister sind die bibliographischen Daten aller zitierten Entscheidungen (Aktenzeichen, Angabe, welche Beschwerdekammer über den Fall entschieden hat, das Datum und gegebenenfalls die Fundstelle im ABl.) aufgeführt.

- d) Die Zitierweise "**Sonderausgabe zum Amtsblatt 1999 - Rechtsprechung**" bedeutet: Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 1998, veröffentlicht als Sonderausgabe zum Amtsblatt des EPA 1999).

3. Zu den Aktenzeichen der Beschwerdekammerentscheidungen

Die Aktenzeichen bestehen aus einem Buchstaben und einer Ziffernfolge:

G	Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer
J	Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer
T	Entscheidungen einer Technischen Beschwerdekammer
W	Entscheidungen einer Technischen Beschwerdekammer über Widersprüche nach R. 40.2 oder 68.2 PCT
D	Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Die Zahl vor dem Schrägstrich ist eine **fortlaufende Nummer**, die nach der Reihenfolge des Eingangs der Beschwerden bei der Generaldirektion 3 des EPA (Beschwerdekammern) vergeben wird; die beiden letzten Ziffern des Aktenzeichens beziehen sich auf das **Jahr des Eingangs** der Beschwerde bei der Generaldirektion 3.

Leitsätze von zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen, die nach Redaktionsschluß eingegangen sind (nur in der Verfahrenssprache).

T 9/00 - 3.3.2 (18. Dezember 2001)

Leitsatz:

Legt eine (juristische) Person durch zwei verschiedene Schriftsätze Einspruch gegen ein erteiltes Patent ein, so erlangt sie nur einmal die Rechtsstellung als Einspruchspartei, auch wenn beide Schriftsätze die Voraussetzungen der Art. 99 (1) EPÜ und der R. 55 EPÜ erfüllen (siehe Gründe 2.cc)).

Begründet der zuletzt gestellte Einspruch dieser Person keine Änderung des rechtlichen Rahmens im Einspruchsverfahren gegenüber dem zuerst gestellten Einspruch, so ist der später gestellte Einspruch mangels allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.

Ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis kann für den zuletzt gestellten Einspruch nicht daraus abgeleitet werden, daß er einem anderen Geschäftsbereich zugeordnet wird als der zuerst eingelegte Einspruch und nur dieser Geschäftsbereich an einen Dritten übertragen wird.

Ist der Gegenstand eines Einspruchs zwei verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens der Einsprechenden zugeordnet, wie im vorliegenden Fall, kann die Parteistellung der Einsprechenden nur durch Übertragung beider Geschäftsbereiche oder des gesamten Unternehmens auf einen Dritten übergehen.

T 789/96 - 3.4.1 (23. August 2001)

Leitsatz:

Est dépourvue de caractère thérapeutique au sens de l'art. 52(4) CBE une méthode appliquée au corps humain ou animal qui implique l'utilisation d'un stimulateur cardiaque produisant des effets thérapeutiques, dès lors que l'invention consiste à perfectionner ladite méthode, mais que le perfectionnement n'a pas pour effet de prévenir ou de traiter un état pathologique.

Leitsätze

T 323/97 - 3.3.6 (17. September 2001)

Leitsätze:

I. An amendment to a patent by the introduction of a "negative" technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments is, regardless of the name "disclaimer", none the less an amendment governed by Art. 123(2) and (3) EPC (point 2.2 of the Reasons for the Decision).

II. Re: Admissibility of disclaimers (point 2.3 to 2.5 of the Reasons for the Decision).

I. PATENTIERBARKEIT

Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

A. Patentfähige Erfindungen

Art. 52 (2) EPÜ enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von Dingen, die nicht als Erfindungen angesehen werden. Die in der Aufzählung enthaltenen nicht patentfähigen Dinge sind alle entweder abstrakter Art (z. B. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien usw.) oder nicht technischer Natur (z. B. ästhetische Formschöpfungen oder Wiedergabe von Informationen). Gemäß Art. 52 (4) EPÜ gelten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen.

1. Technischer Charakter der Erfindung

Eine Erfindung muß technischen Charakter aufweisen oder - anders ausgedrückt - einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht erfüllt, wenn sich die Patentanmeldung oder das Patent auf mathematische Methoden, Regeln und Verfahren für gedankliche oder geschäftliche Tätigkeiten, auf die Wiedergabe von Informationen oder auf Programme für Datenverarbeitungsanlagen **als solche** bezieht (vgl. Art. 52 (2) und (3) EPÜ).

Zur Beurteilung des letzten Kriteriums wurde in einer Reihe von Entscheidungen der Ansatz verfolgt, wonach eine Erfindung technischen Charakter hat, wenn sie einen technischen Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet leistet, das nicht nach Art. 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist (**T 121/85**, **T 38/86** (ABl. 1990, 384), **T 95/86**, **T 603/89** (ABl. 1992, 230), **T 71/91**, **T 236/91**, **T 833/91**, **T 77/92**).

In neueren Entscheidungen wurde aber die Meinung vertreten, daß sich dieser Ansatz nicht für die Beurteilung der Frage eignet, ob eine Erfindung technischen Charakter hat.

In der Entscheidung **T 931/95** (ABl. 2001, 441) stellte die Kammer fest, daß das EPÜ jeder Grundlage entbehre, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ anzusehen sei, zwischen "neuen Merkmalen" und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehle auch die Rechtsgrundlage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden. Bei diesem Ansatz werde nämlich das Erfordernis der "Erfindung" in unzulässiger Weise mit den Erfordernissen der "Neuheit" und der "erfinderischen Tätigkeit" vermengt. Bereits in der Sache **T 1173/97** (ABl. 1999, 609) wurde erklärt, daß die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leiste, eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit sei als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ greife.

Gemäß **T 931/95** kann bei der Entscheidung, ob eine beanspruchte Erfindung das Erfordernis des technischen Charakters oder der Technizität erfüllt, als Kriterium dienen, ob die Erfindung eine technische Wirkung erzielt (z. B. der "weitere technische Effekt" eines Computerprogramms im Sinne der Entscheidung **T 1173/97**, ABl. 1999, 609 - siehe nachstehend I.A.1.1) oder ob zur Ausführung der Erfindung technische Überlegungen erforderlich sind (vgl. **T 769/92**, ABl. 1995, 525 - siehe nachstehend I.A.1.4). Allerdings sei die bloße Zitierung technischer Merkmale in einem Anspruch nicht ausreichend für das Vorliegen einer Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ. Ein solcher Ansatz wäre zu formalistisch und würde dem Begriff "Erfindung" nicht gebührend Rechnung tragen.

1.1 Computer-implementierte Erfindungen

In den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt in der 2001 revidierten Fassung wird jetzt der Begriff computer-implementierte Erfindungen für Ansprüche verwendet, die Computer, Computernetze oder andere herkömmliche programmierbare Vorrichtungen umfassen, wobei prima facie die neuen Merkmale der beanspruchten Erfindung durch ein Programm oder mehrere Programme realisiert werden. Die Nichtpatentierbarkeit von Computerprogrammen **als solchen** steht der Patentierung von computer-implementierten Erfindungen nicht entgegen. Hat der beanspruchte Gegenstand technischen Charakter, so ist er nicht durch Art. 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Auch nach der Kritik am "Beitragsansatz" für die Beurteilung der Technizität einer Erfindung bleibt die Rechtsprechung seit der Entscheidung **T 208/84** (ABl. 1987, 14) die Grundlage für die Praxis des EPA bei computer-implementierten Erfindungen.

Die Entscheidung **T 208/84** (ABl. 1987, 14) legte die Grundsätze dar, nach denen computerbezogene Erfindungen patentierbar sein können. Dort wird ausgeführt, daß, auch wenn der einer Erfindung zugrunde liegende Gedanke auf einer mathematischen Methode beruht, mit einem Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet ist, bei dem diese Methode verwendet wird, kein Schutz für die mathematische Methode **als solche** begehrt wird. Ein Anspruch auf ein technisches Verfahren, das programmgesteuert abläuft (wobei das Programm durch Hardware oder Software realisiert sein kann), kann nicht als auf ein Computerprogramm **als solches** gerichtet angesehen werden. Ein Anspruch, der als auf einen Computer gerichtet angesehen werden kann, der so vorbereitet ist, daß er ein technisches Verfahren nach einem bestimmten Programm (das durch Hardware oder Software realisiert sein kann) steuert oder durchführt, kann nicht als auf ein Computerprogramm **als solches** gerichtet angesehen werden.

In der nächsten Grundsatzentscheidung **T 26/86** (ABl. 1988, 19) wurde die Frage untersucht, ob eine Röntgeneinrichtung, die eine programmgesteuerte Datenverarbeitungseinheit aufweist, patentierbar ist. Nach Ansicht der Kammer hatte der Anspruch weder ein Computerprogramm allein, losgelöst von jeder technischen Anwendung, noch ein Computerprogramm in Form einer Aufzeichnung auf einem Datenträger, noch eine bekannte, universelle Datenverarbeitungsanlage in Verbindung mit einem Computerprogramm zum Gegenstand. Sie war vielmehr der Auffassung, daß das Ablaufprogramm in der Röntgeneinrichtung eine technische Wirkung ausübt, d. h. die Röntgenröhren von dem Ablaufprogramm so gesteuert werden, daß gemäß einer Parameter-Prioritätsbeziehung eine optimale Belichtung bei hinreichender Sicherheit vor Überbelastung der Röntgenröhren

erzielt wird.

Diese Erfindung war somit patentfähig, und zwar unabhängig davon, ob die Röntgeneinrichtung ohne das Computerprogramm zum Stand der Technik gehörte oder nicht. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine Erfindung in ihrer Gesamtheit zu würdigen sei. Bediene sich eine Erfindung sowohl technischer als auch nichttechnischer Mittel, so könne die Verwendung nichttechnischer Mittel nicht der gesamten Lehre ihren technischen Charakter nehmen. Das EPÜ verbiete nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Bestandteile bestünden.

Die Kammer war daher der Auffassung, daß es zur Entscheidung der Frage, ob ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm als solches gerichtet sei, einer Gewichtung seiner technischen und nichttechnischen Merkmale nicht bedürfe. Bediene sich die durch den Anspruch definierte Erfindung technischer Mittel, so falle sie nicht unter die Ausnahmebestimmung des Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ und könne patentiert werden, wenn sie die Patentierungsvoraussetzungen der Art. 52 bis 57 EPÜ erfülle.

In der Entscheidung **T 209/91** bestätigte die Kammer den in der Entscheidung **T 26/86** (ABl. 1988, 19) entwickelten Grundsatz, daß eine Erfindung, die von technischen und nichttechnischen Merkmalen Gebrauch mache, nicht a priori von der Patentierung ausgeschlossen sei. Denn der Anspruch sei als Ganzes zu nehmen; der technische Charakter der gesamten Lehre gehe nicht dadurch verloren, daß der Anspruch auch nichttechnische Merkmale enthalte, sofern auch die letzteren zur Erreichung der technischen Wirkung beitrügen.

In der Entscheidung **T 6/83** (ABl. 1990, 5) stellte die Kammer fest, daß eine Erfindung, die sich auf die Koordinierung und Steuerung der internen Kommunikation zwischen Programmen und Dateien beziehe, die in einem Datenverarbeitungssystem mit einer Vielzahl von in einem Telekommunikationsnetz miteinander verbundenen Prozessoren bei verschiedenen Prozessoren geführt würden, und deren Merkmale nicht auf die Art der Daten und die Art und Weise gerichtet seien, wie ein bestimmtes Anwendungsprogramm auf diese einwirke, als Lösung einer im wesentlichen technischen Aufgabe anzusehen sei. Dieses Kontrollprogramm sei daher mit herkömmlichen Betriebssystemen vergleichbar, die für jeden Computer benötigt würden, um die internen Grundfunktionen zu koordinieren, und damit das Betreiben verschiedenster Anwendersoftware gestatteten. Eine derartige Erfindung sei als eine im wesentlichen technische Problemlösung und somit als eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ anzusehen.

In der Entscheidung **T 158/88** (ABl. 1991, 566) stellte die Kammer fest, daß ein Verfahren zur Darstellung von (beispielsweise arabischen) Schriftzeichen in einer fest vorgegebenen von mehreren möglichen Zeichenformen auf einem Datensichtgerät seinem Wesen nach kein technisches Betriebsverfahren für eine Datenverarbeitungsanlage und ihr Datensichtgerät umschreibe, sondern eine Programmidee. Ein Computerprogramm werde nicht zum Bestandteil eines technischen Betriebsverfahrens, wenn die beanspruchte Lehre sich auf Veränderungen der Daten beschränke und keine über die bloße Informationsverarbeitung hinausgehende Wirkung auslöse. Bei der Prüfung, ob dieses Verfahren womöglich zur Lösung einer technischen Aufgabe diene, die das im Anspruch definierte Programm

gegebenenfalls als Teil einer Lehre zum technischen Handeln patentfähig machen könnte, kam die Kammer zu dem Schluß, daß die gemäß dem beanspruchten Verfahren zu verarbeitenden Daten weder Betriebsparameter einer Vorrichtung repräsentierten noch eine Vorrichtung, noch auf die physikalisch-technische Arbeitsweise der Vorrichtung einwirkten und daß durch das beanspruchte Verfahren keine technische Aufgabe gelöst werde. Die durch den Anspruch definierte Erfindung bediene sich daher keiner technischen Mittel und sei gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht als patentfähige Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ anzusehen.

In der Entscheidung **T 769/92** (ABl. 1995, 525) befand die Kammer, daß eine Erfindung, die durch Software (Computerprogramme) realisierte funktionelle Merkmale umfaßt, nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ fällt, wenn die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe in ihren Einzelheiten technische Überlegungen erforderlich macht, damit die Erfindung ausgeführt werden kann. Solche technischen Überlegungen verleihen der Erfindung insofern technischen Charakter, als sie eine technische Aufgabe implizieren, die durch (implizite) technische Merkmale zu lösen ist. Eine Erfindung dieser Art bezieht sich nicht auf ein Computerprogramm als solches im Sinne des Art. 52 (3) EPÜ. Die Entscheidung besagt, daß die Bejahung der Patentfähigkeit nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden kann, das als solches dem Patentierungsverbot unterliegen würde, wie im vorliegenden Fall durch Merkmale, die sich auf Verwaltungssysteme und -verfahren beziehen, die möglicherweise unter die nach Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossenen "Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten" fallen.

In **T 59/93** wurde ein Verfahren zur Eingabe eines Drehwinkelwertes in ein interaktives System zum grafischen Zeichnen beansprucht. Anhand dieses auf einem vom Benutzer bedienten programmgesteuerten Computer installierten Verfahrens konnten die auf dem Bildschirm abgebildeten grafischen Gegenstände mit größerer Genauigkeit gedreht werden. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Verfahrensanspruch durch die Verfahrensschritte die funktionellen Merkmale des Systems definiere. Diese Merkmale bezögen sich weder auf ein mathematisches Verfahren als solches (die Berechnungsschritte stellten nämlich lediglich innerhalb des Gesamtverfahrens eingesetzte Mittel dar), noch seien sie als Ansprüche auf ein Computerprogramm als solches zu betrachten (der Betrieb des Systems unter der Steuerung dieses Programms zeitige technische Wirkungen, die eine Aufgabe lösten, die technische Überlegungen voraussetze), noch seien sie auf die Wiedergabe von Informationen als solche gerichtet (der unter das Patentierungsverbot fallende Gegenstand werde nicht als solcher beansprucht, sondern sei nur ein Hilfsmittel zur Ausführung bestimmter Schritte des beanspruchten Gesamtverfahrens). Die Kammer stellte zusammenfassend fest, daß Verfahren, die Merkmale umfaßten, die zwar unter das Patentierungsverbot fielen, aber dennoch eine technische Aufgabe lösten und technische Wirkungen hervorbrächten, als Beitrag zum Stand der Technik anzusehen seien.

In **T 953/94** bezog sich Anspruch 1 des Hauptantrags auf eine Methode, mit einem digitalen Computer eine Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve zu erzeugen, die durch eine Mehrzahl von Punkten dargestellt war, die zwei Parameter zueinander in Beziehung setzten. Die Kammer war der Ansicht, eine solche Methode könne nicht als patentfähige Erfindung angesehen werden, weil eine Analyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve eindeutig eine mathematische Methode sei und als solche von der Patentierbarkeit

ausgeschlossen sei. Mit der Bezugnahme auf einen digitalen Computer werde nur der Hinweis gegeben, daß die beanspruchte Methode mit Hilfe eines Computers, d. h. eines programmierbaren Universalrechners, ausgeführt werde; seine Funktion werde von einem Programm gesteuert, das als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Tatsache, daß die Beschreibung Beispiele sowohl auf nichttechnischen als auch auf technischen Gebieten offenbare, bestätige die Auffassung, daß die durch die beanspruchte mathematische Methode gelöste Aufgabe vom Anwendungsgebiet unabhängig sei und somit in diesem Fall nur auf mathematischem und nicht auf einem technischen Gebiet liegen könne.

Der fünfte Hilfsantrag lautete wie folgt: "Eine Methode zur Steuerung eines physikalischen Vorgangs, die auf der Analyse einer funktionellen Beziehung zwischen zwei Parametern des physikalischen Vorgangs beruht und folgende Schritte umfaßt: Messen der beiden Parameterwerte und Erzeugen einer Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve, die durch eine Mehrzahl von Punkten dargestellt ist, die die beiden Parameter zueinander in Beziehung setzen ..., mittels eines digitalen Computers." Das letzte Merkmal lautete wie folgt: "(h) wobei der Bereich des einen Parameters zur Verwendung bei der Steuerung des physikalischen Vorgangs entsprechend den zur Darstellung der Kurvenverlängerung auf einem Datensichtgerät erzeugten Daten erweitert wird."

Die Kammer betonte jedoch, daß Anspruch 1 des fünften Hilfsantrags nur wegen der Einfügung der Worte "zur Verwendung bei der Steuerung des physikalischen Vorgangs" nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Anders als die Einspruchsabteilung entschied die Kammer, daß diese Formulierung den Anspruch in technischer Hinsicht einschränke. Anspruch 1 beziehe sich nicht mehr auf eine bloße Möglichkeit, die mathematische Methode bei einem technischen oder physikalischen Verfahren anzuwenden. Wenn der Ausdruck "zur Verwendung" allerdings nur als Hinweis darauf zu verstehen sei, daß die beanspruchte Erweiterung eines Parameterbereichs für die Darstellung der Kurvenverlängerung zur Verwendung bei der Verfahrenssteuerung "geeignet" sei, dann lasse diese Auslegung tatsächlich zweifelhaft erscheinen, ob der Anspruch wirksam eingeschränkt worden sei. In Verbindung mit der ausdrücklich beabsichtigten Beschränkung der beanspruchten Methode auf eine "Methode zur Steuerung eines physikalischen Verfahrens" könne das Wort "zu" aber nicht mehr bloß als "geeignet" interpretiert werden, sondern bedeute "zur Steuerung eines physikalischen Verfahrens verwendet". Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Gegenstand des fünften Hilfsantrags bei richtiger Auslegung nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

In **T 1173/97** (ABl. 1999, 609) und **T 935/97** prüfte die Beschwerdekammer die Patentfähigkeit von Programmprodukten für Datenverarbeitungsanlagen. Die von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüche waren u. a. auf Programmprodukte, die direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden können oder auf einem computergeeigneten Medium gespeichert sind, oder auf einen maschinenlesbaren Träger gerichtet, auf dem ein Programm aufgezeichnet ist. Die Kammer wies darauf hin, daß das EPÜ die allein maßgebende Quelle für das materielle Patentrecht sei. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des Patentschutzes für Computerprogrammprodukte in den USA und in Japan (obwohl dort die Rechtslage starke Abweichungen gegenüber dem EPÜ aufweise) und das TRIPS-Übereinkommen (auch wenn dieses nicht direkt auf das EPÜ anwendbar sei)

böten jedoch hilfreiche Anhaltspunkte für eine Deutung der zeitgemäßen Trends und könnten zu einer weltweiten Harmonisierung des Patentrechts beitragen.

Die Kammer ging davon aus, daß eine Erfindung technischen Charakter besitzen müsse, um nach dem EPÜ patentfähig zu sein. Programme für Datenverarbeitungsanlagen könnten als patentfähige Erfindungen gelten, wenn sie einen technischen Charakter hätten. Dieser könne ihnen aber nicht allein deshalb zuerkannt werden, weil sie physikalische Änderungen bei der Datenverarbeitungsanlage (z. B. elektrische Ströme) hervorriefen, die bei Ausführung der Programmbefehle aufträten. Ein technischer Charakter könnte sich jedoch durch weitere Effekte ergeben, die aufträten, wenn die Anlage die Programmbefehle ausführe: Seien diese weiteren Effekte technischer Art oder bewirkten sie, daß mit der Software eine technische Aufgabe gelöst werde, so könne eine Erfindung, die diesen Effekt bewirke, grundsätzlich Gegenstand eines Patents sein.

Jedes Programmprodukt für eine Datenverarbeitungsanlage würde jedoch in der physischen Realität nur dann einen Effekt hervorrufen und zeigen, wenn das betreffende Programm auf einer Datenverarbeitungsanlage laufe. Das Programmprodukt selbst besitze nur das "Potential" zur Erzeugung eines "weiteren" technischen Effekts. Da die Kammer keinen triftigen Grund sah, weshalb zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potential zur Erzeugung eines technischen Effekts unterschieden werden sollte, vertrat sie die Auffassung, daß ein Programmprodukt, das potentiell einen vorgegebenen weiteren technischen Effekt bewirken könne, grundsätzlich nicht nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Somit ist ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage, das als solches beansprucht wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen, wenn es auf einer Datenverarbeitungsanlage läuft oder in eine solche geladen wird und dann einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und der Datenverarbeitungsanlage (Hardware) hinausgeht, auf der es läuft. Die Kammer hat noch nicht entschieden, wie ein solcher Anspruch zu formulieren ist.

In **T 513/98** betraf die Anmeldung die Aufgabe, die Nutzung der Postversendestationen mit computersteuerbaren Datenbanken, die durch eine Kommunikationsverbindung mit einer rechnergestützten zentralen Datenstation verbunden sind, auf effizientere und wirtschaftlichere Weise zu ermöglichen. Die Aufgabe stellte sich bei der Nutzung eines Systems, das als solches technisch ist und daher nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen (Art. 52 (2) und (3) EPÜ). Auch wenn die neuen Merkmale des Systems die Hardware des bekannten Systems nicht änderten, würden die erforderlichen Änderungen der Software trotzdem dazu führen, daß das System hinsichtlich des Aufteilens, Speicherns und der Übertragung der Postbearbeitungsdaten technisch unterschiedlich ist. Darüber hinaus hob die Kammer hervor, daß diese Änderungen zwar im wesentlichen durch die Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten veranlaßt sein können, aber trotzdem technische Überlegungen in bezug auf das Gebiet des Postversands umfaßten, wie der gesamte Betrieb des verbundenen Systems, die Bereitstellung von Speicherabschnitten für Postbearbeitungskategorien, die Verhinderung von unberechtigt Zugriff auf die Kategorien und die Übermittlung von Informationen aus diesen Kategorien. Deshalb mußten diese Merkmale als technische Merkmale im Sinne der R. 29 (1) EPÜ betrachtet werden, die zur Lösung einer Aufgabe beitrugen, die sich bei Postversendesystemen stellte, und aus diesen

Gründen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht außer acht gelassen werden konnten (s. auch **T 769/92**, ABl. 1995, 525, Nr. 3.3 und **T 1173/97**, ABl. 1999, 609, Nrn. 7.4 und 8).

1.2 Textverarbeitung

In der Entscheidung **T 115/85** (ABl. 1990, 30) ging es um ein Verfahren zur optischen Darstellung einer aus mehreren Wörtern bestehenden Meldung aus einem Satz vorgegebener Meldungen, wobei jede Meldung ein konkretes Ereignis betraf, das in einer Ein-/Ausgabe-Vorrichtung einer Textverarbeitungsanlage vorkommen konnte, die außerdem eine Tastatur, eine Anzeige und einen Speicher umfaßte.

Die Kammer stellte fest, daß die automatische visuelle Anzeige der in einer Vorrichtung oder Anlage herrschenden Bedingungen in der Regel eine technische Aufgabe darstellt. Die Anmeldung schlug vor, ein solches technisches Problem durch den Einsatz eines Computerprogramms und bestimmter in einem Speicher enthaltener Tabellen zu lösen. Die Kammer wandte die in der Entscheidung **T 208/84** (s. I.A.1.1) entwickelten Grundsätze an und stellte fest, daß eine Erfindung, die nach den herkömmlichen Patentierbarkeitskriterien patentierbar wäre, nicht allein deshalb vom Schutz ausgeschlossen werden sollte, weil zu ihrer Ausführung moderne technische Mittel etwa in Form eines Computerprogramms eingesetzt würden. Daraus dürfe jedoch nicht der Umkehrschluß gezogen werden, daß ein Computerprogramm in jedem Fall als technisches Mittel zu betrachten sei. Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß der hier in funktionellen Merkmalen ausgedrückte Gegenstand des Anspruchs nicht aufgrund des Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei.

In **T 22/85** (ABl. 1990, 12) mußte die Kammer über die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur automatischen Zusammenfassung und Speicherung von Eingabedokumenten in einem System zur Informationsspeicherung und -wiederauffindung sowie eines entsprechenden Verfahrens zur Wiederauffindung eines Dokuments in diesem System entscheiden. Nach Feststellung der Kammer fiel das beschriebene Verfahren unter die in Art. 52 (2) c) EPÜ definierten Tätigkeiten. Eine bloße Darlegung der zur Ausführung der Tätigkeit erforderlichen Schrittfolge in Form von Funktionen oder funktionellen Mitteln, die mit herkömmlichen Computer-Hardware- Elementen zu realisieren seien, bringe jedoch keinerlei technische Überlegungen ins Spiel und könne deshalb weder dieser Tätigkeit noch dem beanspruchten Gegenstand als Ganzem technischen Charakter verleihen. Ebenso wenig könne beispielsweise die Lösung einer mathematischen Gleichung mit einer herkömmlichen Rechenmaschine als technische Tätigkeit angesehen werden.

In der Entscheidung **T 38/86** (ABl. 1990, 384) hatte die Kammer zunächst über die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur automatischen Erkennung und Substitution sprachlicher Ausdrücke zu befinden, die in einer Liste sprachlicher Ausdrücke oberhalb eines vorgegebenen Verständlichkeitsniveaus angesiedelt waren. Nach Ansicht der Kammer würde eine Person, die ihr Wissen und ihr Urteilsvermögen nutzen wollte, um diese Aufgabe auszuführen, eine rein gedankliche Tätigkeit im Sinne des Art. 52 (2) c) EPÜ durchführen, wobei die für diese gedanklichen Tätigkeiten herangezogenen Pläne, Regeln und Verfahren keine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ seien. Die Kammer führte weiter aus, daß der

Einsatz technischer Mittel ein Verfahren, das ganz oder teilweise ohne menschliche Eingriffe vonstatten gehe und das einem Menschen, der es durchführen wolle, eine gedankliche Tätigkeit abverlange, im Hinblick auf Art. 52 (3) EPÜ zu einem technischen Vorgang oder Verfahren machen **könne**, so daß eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ vorliege. Da ein Patentierungsverbot nur insoweit bestehe, als sich die Patentanmeldung auf die ausgeschlossenen Gegenstände oder Tätigkeiten als solche beziehe, ziele das EPÜ wohl darauf ab, eine Patentierung nur in den Fällen zuzulassen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste. Im vorliegenden Fall waren diese Bedingungen nicht erfüllt: Sobald die Schritte des Verfahrens zur Durchführung der betreffenden gedanklichen Tätigkeit definiert waren, erforderte die Realisierung der bei diesen Verfahrensschritten zu verwendenden technischen Mittel nur die unmittelbare Anwendung herkömmlicher technischer Verfahren und mußte deshalb als für den Fachmann naheliegend angesehen werden. Wenn ein Anspruch für ein Gerät (hier: ein Textverarbeitungssystem) zur Durchführung eines Verfahrens keine anderen technischen Merkmale enthält als die, die bereits in einem Anspruch für das betreffende Verfahren angegeben sind, und das Gerät auch nicht vom physikalischen Aufbau her, sondern nur durch funktionelle Angaben, die den Verfahrensschritten entsprechen, definiert, trägt das beanspruchte Gerät zum Stand der Technik nicht mehr bei als das Verfahren, obwohl der Anspruch von seiner Formulierung her zu einer anderen Anspruchskategorie gehört. Ist in einem solchen Fall das Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen, so gilt dasselbe für das Gerät.

Die Entscheidung **T 38/86** wurde durch die Entscheidung **T 121/85** bestätigt. Die Ansprüche bezogen sich auf eine Textverarbeitung, die durch ein Textverarbeitungssystem mit einem programmgesteuerten Prozessor ausgeführt wurde. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, die Offenbarung enthalte keinerlei Hinweis auf einen Beitrag, welcher über den Bereich der Sprache und den Bereich der wie ein Programm unmittelbar aus den anzuwendenden sprachlichen Regeln abgeleiteten Computerfunktion hinausgehe (der Anmelder beanspruchte insbesondere eine Softwarelösung des sprachlichen Problems der Überprüfung der Rechtschreibung eines Wortes). Daher war der Anspruch gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patentierbar.

Mit der Patentierbarkeit computerbezogener Erfindungen beschäftigte sich ein weiteres Mal die Entscheidung **T 95/86**. Der Anmelder hatte ein Texteditierverfahren beansprucht. Die Kammer sah in der Textedition eine Aktivität, die vornehmlich mit linguistischen und Layoutproblemen verbunden ist. Das Editieren von Texten als solches falle daher - "auch wenn es mit Hilfe von Maschinen durchgeführt werde" - in die Kategorie der Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten und sei deshalb gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patentfähig. Nach Ansicht der Kammer stellt es keine technischen Überlegungen dar, wenn lediglich die Reihenfolge der Schritte angegeben wird, welche notwendig sind, um eine als solche nicht patentfähige Aktivität auszuführen, selbst wenn dabei diese Schritte als Funktionen oder funktionelle Merkmale beschrieben werden, die mit Hilfe von herkömmlichen Computerhardwareelementen verwirklicht werden.

In **T 110/90** (ABl. 1994, 557) betraf die Erfindung ein Verfahren, mit dem eine mit einem im Stapelbetrieb arbeitenden Textverarbeitungssystem erstellte erste aufbereitungsfähige Dokumentenform in eine zweite aufbereitungsfähige Dokumentenform zur Verwendung in

einem im Dialog- oder im Stapelbetrieb arbeitenden Textverarbeitungssystem umgewandelt wurde. In Anlehnung an die Entscheidung **T 163/85** (ABl. 1990, 379) stellte die Kammer fest, daß Steuerzeichen (z. B. Steuerzeichen für den Drucker), die in einem in digitalisierter Form vorliegenden Text enthalten seien, für das Textverarbeitungssystem, in dem sie vorkämen, insofern charakteristisch seien, als sie für dessen internen technischen Betrieb kennzeichnend seien. Deshalb stellten diese Steuerzeichen technische Merkmale des Textverarbeitungssystems dar, in dem sie vorkämen. Infolgedessen stelle die Umwandlung von Steuerzeichen, die als technische Merkmale zu einem bestimmten Textverarbeitungssystem gehörten, in Steuerzeichen, die zu einem anderen Textverarbeitungssystem gehörten, ein Verfahren dar, das technischen Charakter aufweise.

Im Verfahren **T 71/91** befaßte sich die Kammer mit der Patentierbarkeit eines elektronischen Dokumentensystems aus mehreren Prozessoren oder Workstations, die Dokumente in Form eines Datenstroms empfangen und übermitteln. Die Daten umfassen sowohl den Inhalt eines Dokuments als auch Anweisungen für dessen Verarbeitung. Stößt ein Prozessor auf Verarbeitungsanweisungen, die er nicht ausführen kann, so werden diese Angaben nicht einfach ignoriert, sondern in einem Speicher abgelegt und bei Weiterleitung des Datenstroms an einen anderen Prozessor wieder abgerufen. Auf diese Weise wird der ursprüngliche Datenstrom wiederhergestellt, so daß die weitergeleiteten Daten im wesentlichen den empfangenen Daten entsprechen und keine Angaben verlorengegangen sind. Die Kammer befand daher in Anlehnung an die Entscheidung **T 38/86** (ABl. 1990, 384), daß der beanspruchte Gegenstand unverkennbar einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste. Die Kammer wies auch auf den ähnlich gelagerten Fall **T 110/90** (ABl. 1994, 557) hin, in dem entschieden worden sei, daß die "Steuerung eines Geräts wie z. B. eines Druckers" nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Art. 52 (2) c) EPÜ falle, weil es nicht um die "sprachliche Bedeutung von Wörtern des Textes" gehe. Analog dazu hätten auch im vorliegenden Fall die zu verarbeitenden Daten nichts mit dem Inhalt des Dokuments selbst zu tun.

Dem Zusammenhang zwischen ausgeschlossenen und nicht ausgeschlossenen Merkmalen wurde in der Sache **T 236/91** nachgegangen. Im Anschluß an die Entscheidungen **T 208/84** (ABl. 1987, 14), **T 38/86** (ABl. 1990, 384) und **T 26/86** (ABl. 1988, 19) bestätigte die Kammer, daß das EPÜ die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung ausgeschlossener und nicht ausgeschlossener Merkmale bestünden, nicht verbiete und ein Patentierungsverbot auch nur insoweit bestehe, als sich die Patentanmeldung auf die ausgeschlossenen Gegenstände oder Tätigkeiten als solche beziehe; somit ziele das EPÜ wohl darauf ab, eine Patentierung (nur) in den Fällen zuzulassen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste.

Bei der Anwendung dieser Aussage auf den vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß auch dann, wenn der beanspruchte Computer bereits für nicht naheliegend befunden worden sei, noch entschieden werden müsse, ob sein oder seine nicht naheliegenden Merkmale auch einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisteten. Den Kern der beanspruchten Erfindung sah die Kammer darin, daß ein Satz in natürlicher Sprache nicht erst nach seiner vollständigen Eingabe in den Computer, sondern vielmehr schrittweise nach Eingabe der einzelnen Wörter oder Satzteile grammatisch analysiert und auf der Grundlage des Ergebnisses dieser Analyse ein neues Menü erstellt werde, das nur

eine Auswahl möglicher Fortsetzungen des Satzes präsentiere, und zwar eine Auswahl, die der Systementwickler nicht vorab festlegen könne. In dieser Hinsicht entspreche die interne Arbeitsweise des beanspruchten Computers nicht dem Üblichen und müsse daher als technische Wirkung angesehen werden.

1.3 Wiedergabe von Information

Die Sache **T 163/85** (ABl. 1990, 379) betraf ein Farbfernsehsignal, das durch die technischen Merkmale des Systems gekennzeichnet war, in dem es auftrat. Nach Ansicht der Kammer war bezüglich der Frage der Informationswiedergabe zwischen zwei Arten von Informationen zu unterscheiden: So könne zwar ein TV-System, das ausschließlich durch die Informationen als solche gekennzeichnet sei, z.B. durch bewegte Bilder, die nach einem TV-Standard signal moduliert würden, unter den Ausschluß nach Art. 52 (2) d) und (3) EPÜ fallen, nicht jedoch ein TV-Signal, das so definiert sei, daß es inhärent die technischen Merkmale des TV-System enthalte, in dem es auftrete. Da die Aufzählung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit in Art. 52 (2) EPÜ i. V. m. Art. 52 (3) EPÜ wegen des Zusatzes "insbesondere" nicht erschöpfend ist, erschien der Kammer der verallgemeinernde Schluß vertretbar, daß der Ausschluß generell für Sachverhalte gilt, die im wesentlichen abstrakt, also nicht gegenständlich und deshalb nicht durch technische Merkmale im Sinne der R. 29 (1) EPÜ gekennzeichnet sind.

Bei der Entscheidung **T 603/89** (ABl. 1992, 230) bestand die Erfindung in einem Apparat und in einem Verfahren zum Erlernen des Spiels auf einem Tasteninstrument; in den Notenblättern wurden die Töne auch numerisch gekennzeichnet, und die Tasten trugen entsprechende numerische Markierungen. Technisches Anspruchsmerkmal war die Tastenmarkierung. Der Patentierung stand Art. 52 (2) c) und d) EPÜ entgegen. Denn da die Tastenmarkierung nur bekannte technische Merkmale aufwies, lag der Beitrag der vorgeblichen Erfindung zur Verwirklichung des Lehrapparates nur im Inhalt der sichtbar gemachten Information und nicht im Apparat selbst. Der Erfindung liege kein technisches Problem zugrunde, sondern die Verbesserung einer Lehrmethode, was auf ein Verfahren zur Verbesserung der Ausführung gedanklicher Tätigkeiten hinauslaufe.

In **T 77/92** betraf die Erfindung ein für Notfallsituationen gedachtes Verfahren zur Auswahl der richtigen Patientenbehandlungswerte, d. h. der Arzneimitteldosierung, des Energiewerts des Defibrillierungsverfahrens und/oder der Vorrichtunggröße. Das Verfahren umfaßte die Messung der Körperlänge des Notfallpatienten mit einem speziellen Band und die schnelle Auswahl der richtigen Patientenbehandlungswerte ohne klinische Begutachtung, Berechnungen oder Heranziehung anderer Datenquellen. Das spezielle Band war in verschiedene Abschnitte für die Ferse-zu-Scheitel-Länge unterteilt, wobei jeder Abschnitt Angaben über den jeweils richtigen Behandlungswert trug, der durch ein Verhältnis zwischen der gemessenen Ferse-zu-Scheitel-Länge eines Patienten und einem richtigen Behandlungswert vorgegeben war. Zur Klärung der Frage, ob die Erfindung nicht von der Patentierung ausgeschlossen war, mußte die Kammer in **T 77/92** gemäß der ständigen Rechtsprechung prüfen, ob der beanspruchte Gegenstand als Ganzes betrachtet technischen Charakter hatte oder einen technischen Beitrag zum Stand der Technik, d. h. einen Beitrag auf einem von der Patentierung nicht ausgeschlossenen Gebiet leistete. Nach Abgrenzung des Stands der Technik gelangte die Kammer insbesondere zu dem Schluß,

daß in der angefochtenen Entscheidung der Zusammenhang zwischen der Ferse-zu-Scheitel-Länge eines Patienten und den jeweiligen auf dem Meßband angegebenen Behandlungswerten nicht hinreichend gewürdigt worden sei. Dieser Zusammenhang zwischen der gemessenen Länge und der Angabe auf dem Meßband bewirke, daß das bei den beanspruchten Verfahren verwendete Band zu einer neuen Meßvorrichtung werde, mit der sich die Patientenbehandlungswerte direkt messen ließen, so wie man durch bloßen Austausch der Skala eines Druckmeßgeräts gegen eine Skala mit Höhenangaben einen Höhenmesser erhalte. Eine solche neue Meßvorrichtung zur direkten Messung der Patientenbehandlungswerte habe eindeutig technischen Charakter.

Im Anschluß an **T 115/85** (ABl. 1990, 30, S. 7) gelangte die Kammer in der Entscheidung **T 362/90** zu dem Schluß, daß die automatische optische Anzeige von in einem Gerät oder System herrschenden oder anzustrebenden Zuständen grundsätzlich eine technische Aufgabe sei. Daher war ein Anspruch auf eine Schaltanzeige, insbesondere für LKW-Getriebe, die sowohl den eingelegten als auch den (aufgrund der Auswertung von Signalen über den Fahrzustand des Fahrzeugs) als jeweils günstigsten ermittelten Gang anzeigte, trotz nicht-technischer, auf Informationswiedergabe bezogener Merkmale im Anspruch nicht gemäß Art. 52 (2) d) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen.

In der Entscheidung **T 790/92** ging die Kammer auf die Entscheidung **T 115/85** (ABl. 1990, 30) ein, in der festgestellt worden war, daß die Anzeige von Meldungen, die ein bestimmtes Ereignis anzeigten, das in einer Vorrichtung eines Textverarbeitungssystems eintreten könne, im Grunde eine technische Aufgabe sei. Der Aufgabe sei deshalb technischer Charakter zugesprochen worden, weil die Ereignisse mit dem internen Betrieb einer Vorrichtung zu tun hätten. Die Kammer stellte jedoch fest, daß die Meldung im vorliegenden Fall nicht von einem solchen "technischen" Ereignis oder Zustand ausgelöst werde, der den Betrieb einer Vorrichtung betreffe und daher eine technische Aufgabe stelle, sondern vielmehr von einer Abweichung zwischen der im Schaubild wiedergegebenen Information und der Information, die das Schaubild normalerweise zeigen solle. Die Kammer war der Ansicht, daß einer solchen Abweichung zwischen einer normalen und einer geänderten Wiedergabe von Informationen kein technischer Charakter zuerkannt werden könne.

In **T 887/92** war die Erfindung unter anderem darauf gerichtet, die bei vielen Computerprogrammen mitgelieferte HELP-Funktion benutzerfreundlicher zu gestalten. Das beanspruchte Verfahren umfaßte folgende Schritte: 1. Feststellung der nächsten in Frage kommenden Befehle durch Analysieren des aktuellen Stands der zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der HELP-Funktion vom System durchgeführten Aufgabe, 2. Anzeige eines HELP-Tableaus, das ausschließlich diese Befehle enthält, 3. Bewegen eines "Auswahl"-Cursors in die Zeile des angezeigten Befehls und 4. Ausführung des auf diese Weise angewählten Befehls durch Betätigung der "Enter"-Taste des Bedienungspults. Die Kammer hatte die Auffassung vertreten, daß das automatische optische Anzeigen von Zuständen, die in einer Vorrichtung oder einem System aufträten, im Grunde eine technische Aufgabe sei. Daher weise ein Vorgang, bei dem nur die in Frage kommenden Befehle auf dem HELP-Tableau angezeigt würden, technischen Charakter auf, weil er den Stand oder den Zustand des Systems klar und deutlich wiedergebe. Das Computerprogramm, das in Schritt 1 eingesetzt werde, stelle ein technisches Mittel zur Ausführung der Erfindung dar.

In **T 599/93** wurde eine Anordnung zum gleichzeitigen Darstellen von mehreren Bildern auf einem (Computer-) Bildschirm beansprucht. Der Bildschirm wurde z. B. durch eine horizontale und eine vertikale Grenzlinie in vier Felder unterteilt, deren Größe durch Verschieben der auf dem Kreuzungspunkt liegenden Einstellmarke verändert werden konnte. Die in den Fenstern liegenden Flächen der Einstellmarke konnten jeweils gesondert angesteuert werden und, etwa durch Farbveränderung, auf besondere Inhalte des betreffenden Fensters hinweisen, auch wenn dieses gerade nicht oder nicht vollständig sichtbar war.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Information über Ereignisse in einem Bildschirmfenster durch Farbveränderung der zugehörigen Anzeigefläche der Einstellmarke keinen technischen Charakter habe (sie informiere z. B. nicht über Betriebszustände der beanspruchten Anordnung), sondern lediglich den Betrachter auf spezielle Inhalte der zugehörigen Bilder aufmerksam mache und damit der Wiedergabe von Informationen im Sinne von Art. 52 (2) d) EPÜ diene. Dieses Merkmal konnte daher nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.

In **T 1194/97** (ABl. 2000, 525) betraf die Patentanmeldung ein zweiteiliges Bildwiederauffindungssystem, bestehend aus einem Aufzeichnungsträger und einer Lesevorrichtung, also zwei gesonderten, aber zusammenwirkenden Artikeln, die getrennt verkauft werden können, die aber jeder für sich für die Umsetzung komplementärer Aspekte des gleichen erfinderischen Gedankens eigens angepaßt sind. Anspruch 1 ist auf das System gerichtet, während mit Anspruch 4 der Aufzeichnungsträger an sich geschützt werden soll. Bei Erfindungen dieser Art - die landläufig als "Pfeil- und Bogen"- oder "Stecker- und Steckdose"-Erfindungen bekannt sind, entspricht es der üblichen Anspruchsformulierung, im Zusammenhang mit dem Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 anzugeben, daß er "zur Anwendung in dem System nach Anspruch 1" gedacht ist.

Die Prüfungsabteilung hatte den Anspruch 4 dahingehend ausgelegt, daß er einen bekannten Aufzeichnungsträger definiere, auf dem Daten gespeichert seien, die keine eindeutige technische Funktion hätten. Sie hatte im Hinblick auf Art. 52 (2) d) EPÜ daraus geschlossen, daß "das, was auf dem Aufzeichnungsträger gespeichert ist, für die Zwecke der Beurteilung des technischen Gehalts des Aufzeichnungsträgers effektiv eine bloße Wiedergabe von Informationen darstellt". Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Prüfungsabteilung bei ihrer Auslegung des Anspruchs 4 die Formulierung "zur Anwendung" falsch interpretiert hat. Sie hob hervor, daß der Aufzeichnungsträger richtig verstanden nach Anspruch 4 funktionelle technische Merkmale aufweist - nämlich Zeilennummern, codierte Bildzeilen, Adressen und Synchronisationsinformationen -, die so angepaßt sind, daß sie mit entsprechenden Mitteln in der Lesevorrichtung zusammenwirken und ein Bildwiederauffindungssystem bereitstellen.

Nach Ansicht der Kammer ist der Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 bei analoger Anwendung und Weiterführung der in der Entscheidung **T 163/85** enthaltenen rechtlichen Beurteilung nicht nach Art. 52 (2) d) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, da auf ihm funktionelle Daten, insbesondere eine Datenstruktur für die Synchronisation von Bildzeilen, Zeilennummern und Adressen, aufgezeichnet sind. Um ihrer Auffassung bezüglich eines Datenstrukturprodukts zusätzliches Gewicht zu verleihen, verwies die Kammer auch

auf die Entscheidung **T 1173/97** (ABl. 1999, 609) und zwar insbesondere auf die Bemerkung unter Nummer 9.4 der Entscheidungsgründe, wonach der vorgegebene potentielle technische Effekt eines auf einem Träger aufgezeichneten Programms diesem Produkt technischen Charakter verleihen könne, so daß es nicht unter die Ausschlußbestimmungen des Art. 52 (2) und (3) EPÜ falle.

Zusätzlich hob die Kammer hervor, daß die Passage in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-IV, 2.3 unter der Überschrift "Wiedergabe von Informationen" den Ausschluß von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ insofern über Gebühr erweiterte, als sie nicht unterscheidet zwischen der Wiedergabe von Informationen, die durch einen kognitiven Inhalt gekennzeichnet sind, und den Aufzeichnungen von Informationen, die funktionelle Daten enthalten, wie unter den Nummern 3.3. bis 3.6 der Entscheidung dargelegt. Die betreffende Passage lautet wie folgt: "Jede Art der Wiedergabe (sic) von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der Informationen gekennzeichnet wird, ist nicht patentierbar", [...] und dort sind unter den Beispielen für ausgeschlossene Gegenstände "Magnetbänder von Datenverarbeitungsanlagen, die durch die auf ihnen gespeicherten Daten oder Programme gekennzeichnet sind" genannt.

1.4 Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

Ein Computerhersteller meldete ein Verfahren zum Betreiben und zur Handhabung einer elektronischen Selbstbedienungsmaschine, z. B. eines Bankautomaten, an, die der Kunde mittels einer beliebigen maschinenlesbaren Karte benutzen konnte. Wer die Benutzungsberechtigung für einen solchen Automaten erwerben wollte, mußte bei der ersten Benutzung eine beliebige maschinenlesbare Karte einführen, deren Identifizierungsmerkmale gespeichert wurden, und über eine Tastatur in ein "elektronisches Antragsformular" Informationen über seine Kreditwürdigkeit eingeben. Aufgrund dieser Informationen konnte über die künftige Benutzungsberechtigung entschieden werden, und der neu zugelassene Nutzungsberechtigte konnte sich mit der beim ersten Mal verwendeten Karte als solcher ausweisen. In der Entscheidung **T 854/90** (ABl. 1993, 669) verneinte die Kammer die Patentfähigkeit: Ein Teil der beanspruchten Verfahrensschritte stelle lediglich eine Anweisung für die Bedienung der Maschine dar, und die Verwendung technischer Komponenten ändere nichts an der Tatsache, daß eine geschäftliche Methode als solche beansprucht sei.

In der Entscheidung **T 636/88** war in Anspruch 1 ein Verfahren für das Verteilen freifließenden Materials beansprucht: Loses Material im Laderaum eines Schiffes wurde zu einem Hafenkai transportiert, auf dem eine in Containern mit Standardmaßen transportable Einsackanlage mit Wiegeeinrichtung aufgestellt wurde, mit der das lose Material aus dem Schiff entladen und in Säcke abgefüllt werden konnte; anschließend konnte die Einsackanlage zum nächsten Hafen transportiert werden. Die weiteren Ansprüche bezogen sich auf die Einsackanlage selbst.

Der Einsprechende hatte eingewendet, der wirtschaftliche Erfolg des Patentinhabers beruhe darauf, daß er mit dem Abpacken von Schüttgut auf vertraglicher Basis ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit im Sinne von Art. 52 (2) c) EPÜ entwickelt habe, das den Schiffsversand freifließenden Materials insbesondere zu Häfen in Entwicklungsländern erlaube, die nicht mit einer Einsackanlage ausgestattet seien. Nach Auffassung der Kammer

war diese Argumentation nicht geeignet, den technischen Charakter des beanspruchten Verfahrens in Frage zu stellen. Der Anspruch habe ohne Zweifel technischen Charakter, da er den Gebrauch technischer Ausrüstung (der Einsackanlage) zur Erreichung eines technischen Zwecks (Herstellung von versiegelten, abgewogenen Säcken des betreffenden Materials) erfasse. Außerdem erfordere das Verfahren die Verwendung einer Einsackanlage, die im Stand der Technik keine Entsprechung habe.

In **T 769/92** (ABl. 1995, 525) beanspruchte der Anmelder ein Computersystem für mehrere Arten voneinander unabhängiger Verwaltungsaufgaben, darunter zumindest einer Finanz- und einer Bestandsverwaltung, sowie ein Verfahren für den Betrieb dieses Systems. Die Daten für die verschiedenen Verwaltungsaufgaben, die mit diesem System unabhängig voneinander durchgeführt werden konnten, konnten mittels eines einzigen "Buchungsbelegs" eingegeben werden, der z. B. in Form eines Bildes auf dem Bildschirm der Anzeigeeinheit des Computersystems angezeigt wurde.

Obwohl die Finanz- und die Bestandsverwaltung normalerweise unter "geschäftliche Tätigkeiten" fallen würden, kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Erfindung nicht nach Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sei. Ihres Erachtens waren die genannten Verwaltungsaufgaben nicht ausschlaggebend; maßgebend sei, daß es sich um verschiedene, "spezifische" Aufgaben handle, die "unabhängig" voneinander durchzuführen seien. Die anmeldungsgemäße Lehre bestehe darin, daß in der Speichereinheit des Computersystems bestimmte Dateien und Verarbeitungsmittel vorgesehen seien, die die eingegebenen Daten speicherten und weiterverarbeiteten und die Verarbeitungseinheit zur Ausführung dieser Funktionen veranlaßten. Die Ausführung dieser Lehre erfordere technische Überlegungen. Nach Auffassung der Kammer gilt das Patentierungsverbot auch dann nicht, wenn technische Überlegungen zu den Einzelheiten der Erfindungsausführung angestellt werden müssen. Die bloße Notwendigkeit solcher technischer Überlegungen impliziere, daß es eine zumindest implizite technische Aufgabe zu lösen gelte und zumindest implizite technische Merkmale vorlägen, die ebendiese Aufgabe lösten.

Auch die Bereitstellung eines einzigen Buchungsbelegs setze technische Überlegungen voraus. Auch dieser "Benutzeroberfläche" liege der Gedanke zugrunde, auf diese Weise ein Finanz- und ein Bestandsverwaltungssystem, die beide voneinander unabhängig seien, durch eine gemeinsame Eingabevorrichtung so zu verbinden, daß Daten, die für die Zwecke des einen Systems eingegeben würden, bei Bedarf auch im anderen System verwendet werden könnten. Die Bereitstellung einer solchen Benutzeroberfläche in dem beanspruchten Computersystem stelle daher keine reine Programmierung dar, sondern erstrecke sich auf eine ganze Reihe von Tätigkeiten einschließlich technischer Überlegungen, die dem Programmieren vorausgehen müßten.

Nach Ansicht der Kammer bietet die Beschränkung in der vorliegenden Anmeldung auf ein Finanz und ein Bestandsverwaltungssystem keinen Grund zu einer Beanstandung nach Art. 52 (2) c) EPÜ. Der beanspruchte Gegenstand gewinne vielmehr durch diese Beschränkung - zusätzlich zu der Kombination nicht vom Patentschutz ausgeschlossener Merkmale - noch eine neue Komponente hinzu, der als solcher die Patentfähigkeit abgesprochen werden müßte. Entsprechend der geltenden Praxis der Beschwerdekammern sei jedoch eine

Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen patentfähig.

In **T 1002/92** (ABl. 1995, 605) wurde ein System beansprucht, das die Reihenfolge für die Bedienung der Kunden an mehreren Servicepunkten festlegte. Das System bot dem Kunden die Möglichkeit, einen bestimmten Servicepunkt auszuwählen; es umfaßte insbesondere eine Einheit für die Vergabe der Reihenfolgenummern, Terminals für jeden Servicepunkt sowie eine Informationseinheit, die dem Benutzer die jeweilige Reihenfolgenummer und den jeweils freien Servicepunkt anzeigte.

Nach Auffassung der Kammer ließ die Anspruchsformulierung keinen Zweifel daran, daß sich das Schutzbegehren auf einen räumlichen Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften bezieht: Der Anspruch definiere einen technischen Gegenstand, der eindeutig zur Kategorie der Vorrichtungen gehöre, deren Bauteile durch ihre Funktion definiert seien. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, daß der Anspruch auf eine Vorrichtung gerichtet sei, die unter anderem einen Computer umfasse, der nach einem bestimmten Programm arbeite. Das programmgesteuerte Ausgabesignal des Geräts werde zur automatischen Steuerung eines anderen Systembauteils (der Informationseinheit) eingesetzt und löse damit eine rein technische Aufgabe. Daß eine der praktischen Anwendungen des Systems die Bedienung von Kunden einer "Geschäftseinrichtung" betreffe, bedeute noch nicht, daß der beanspruchte Gegenstand gleichbedeutend sei mit einem Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit an sich.

In **T 931/95** (ABl. 2001, 441) befaßte sich die Kammer mit der Patentierbarkeit von Erfindungen, die sich auf geschäftliche Tätigkeiten beziehen. Sie bestätigte erneut, daß Art. 52 (2) und (3) EPÜ dahingehend zu verstehen sei, daß er ein "Erfordernis des technischen Charakters" oder "etwas Technisches" impliziere, das durch eine beanspruchte Erfindung zu erfüllen ist, um patentfähig zu sein. Eine Erfindung kann daher eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ sein, wenn z. B. durch die Erfindung eine technische Wirkung erzielt wird oder technische Überlegungen erforderlich sind, um die Erfindung auszuführen. Die Kammer bezog sich auch auf **T 1173/97** (ABl. 1999, 609), in der sie entschieden hatte, daß ein Computerprogrammprodukt, das technischen Charakter aufweist, nicht ein Computerprogramm als solches und daher nicht von der Patentierung ausgeschlossen ist, sondern eine patentfähige Erfindung darstellt.

Im vorliegenden Fall bezog sich der Anspruch 1 des Hauptantrags auf ein Verfahren zur Kontrolle eines Pensionskassensystems durch Verwaltung mindestens eines angeschlossenen Arbeitgeberkontos. Die Kammer stellte fest, daß das Verfahren, auch wenn es technisch sei oder in anderen Worten technischen Charakter aufweise, trotzdem ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, aber nicht ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit als solche sei. Jedoch seien alle Merkmale des Anspruchs 1, d. h. die einzelnen Schritte zur Definition des beanspruchten Verfahrens, Schritte zur Verarbeitung oder Erzeugung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter. Verarbeitung und Erzeugung solcher Informationen seien typische Schritte geschäftlicher oder wirtschaftlicher Verfahren. Daher gehe die beanspruchte Erfindung nicht über ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche hinaus und sei nach Art. 52 (2) c) EPÜ in Verbindung mit Art. 52 (3) EPÜ nicht patentfähig.

Die Kammer führte weiter aus, daß die einzelnen Schritte, die das beanspruchte Verfahren definierten, lediglich auf die allgemeine Lehre hinausliefen, Mittel zur Datenverarbeitung für die Verarbeitung oder Bereitstellung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter zu verwenden, wobei der Zweck jedes einzelnen Schritts und des Verfahrens insgesamt rein wirtschaftlich sei. Die Verwendung technischer Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und/oder für die Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verleihe den einzelnen Schritten der Verwendung oder dem Verfahren insgesamt nicht zwangsläufig technischen Charakter. Das bloße Vorhandensein technischer Merkmale in einem Anspruch mache den Gegenstand des Anspruchs nicht zu einer Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ.

Im vorliegenden Fall überprüfte die Kammer **T 208/84** (ABl. 1987, 14) und hob hervor, daß das damals beanspruchte Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Bildern im wesentlichen als technisches Verfahren angesehen wurde, weil es ein auf eine physikalische Erscheinung angewandtes technisches Verfahren war. Das Verfahren führte zu einem technischen Ergebnis, indem besondere Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Bildern z. B. für die Verbesserung und Wiederherstellung von Bildern angewandt wurden; in **T 769/92** (ABl. 1995, 525) wies das Verfahren für den Betrieb eines universellen computergestützten Verwaltungssystems technischen Charakter auf, da bei der Ausführung dieser Erfindung technische Überlegungen erforderlich waren. Eine technische Erfindung konnte ihren technischen Charakter nicht verlieren, weil sie für einen nichttechnischen Zweck verwendet wurde wie z. B. finanztechnische Verwaltung. Der Zweck eines solchen Verfahrens bleibt ein technischer, nämlich der Betrieb eines technischen Systems; in **T 1002/92** (ABl. 1995, 605) wurde entschieden, daß das System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden an mehreren Servicepunkten eine räumliche Vorrichtung ist und daher eindeutig technischer Natur.

In bezug auf den ersten Hilfsantrag des Beschwerdeführers, in dem er Schutz für eine Vorrichtung zur Kontrolle eines Pensionskassensystems begehrte, vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein für die Verwendung auf einem speziellen Gebiet entsprechend programmiertes Computersystem den Charakter einer konkreten Vorrichtung habe, auch wenn es sich um das Gebiet geschäftlicher oder wirtschaftlicher Tätigkeiten handle. Eine Vorrichtung, die eine physikalische Erscheinung oder ein konkretes Produkt darstelle, das für die Durchführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit geeignet sei, sei eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ.

In der Sache **T 27/97** hatte die Beschwerdeführerin/Einsprechende aus dem Wortlaut des Anspruchs das Argument abgeleitet, daß der Umfang des Anspruchs trotz der Definition betreffend die Verwendung des Verfahrens in elektronischen Systemen rein gedankliche Verfahren umfasse und daß der beanspruchte Gegenstand nach Art. 52 (2) c) EPÜ als von der Patentierung ausgeschlossen gelten müsse. Da die Kammer mit dieser Auslegung des Anspruchs nicht einverstanden war, entschied sie, daß der Anspruch 1 als Schutzgegenstand ein Verfahren zur Verschlüsselung oder Entschlüsselung einer in Form eines digitalen Worts dargestellten Nachricht definiere, die mit Hilfe von Algorithmen mit einem öffentlichen Schlüssel des Typs RSA dargestellt sei, wobei das Verfahren zur Verwendung in elektronischen Systemen bestimmt sei. Diese Definition gebe eindeutig an, daß es sich um ein Verfahren auf dem Gebiet der Informatik und der Telekommunikation

handele, das nicht nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen wäre, auch wenn der Erfindung ein abstrakter Algorithmus oder eine mathematische Methode zugrunde lägen.

1.5 Ästhetische Formschöpfungen

In **T 686/90** hatte die Kammer darüber zu entscheiden, ob das Merkmal "Kunstwerk nach Art einer Glasmalerei" die beanspruchte Erfindung gemäß Art. 52 (2) b) EPÜ vom Patentschutz ausschloß. Die Kammer befand, funktionelle Angaben mit Bezug auf allgemeine ästhetische Formschöpfungen definierten keine ästhetische Formschöpfung als solche, jedenfalls sofern und soweit sie technische Merkmale eines Anspruchsgegenstands ausreichend bestimmten. Da im Anspruch eine formal nicht spezifizierte ästhetische Formschöpfung als Zweckangabe, zusammen mit den anderen Merkmalen, einen technischen Gegenstand ausreichend definiere, liege keine ästhetische Formschöpfung als solche vor. Aus diesem Grund sei ein Einwand gegen den Anspruch im Hinblick auf Art. 52 (2) b) EPÜ infolge Art. 52 (3) EPÜ nicht gegeben.

In der Entscheidung **T 962/91** vertrat die Kammer dagegen die Auffassung, daß die der Anmeldung zugrunde liegende objektive Aufgabe - wie offenbart - darin bestehe, im Außenbereich auftretende, das Aussehen des Informationsträgers beeinträchtigende Inhomogenitäten durch eine Mattierung so zu kaschieren, daß diese sogenannten Fehler für den Betrachter nicht hervortreten. Die Kammer stimmte der Prüfungsabteilung darin zu, daß solche Fehler die technische Funktion des Informationsträgers in keiner Weise beeinträchtigten. Daraus folge, daß die Verwendung der beanspruchten Mattierung zum Verdecken von Fehlern nicht auf die Lösung eines technischen Problems abgestellt sei, sondern sich auf das Erzielen einer ästhetischen Wirkung beschränke.

In der Entscheidung **T 119/88** (ABl. 1990, 395) bezog sich die streitige Anmeldung auf eine flexible Plattenhülle aus einer Kunststoffolie, die dem Betrachter eine Oberfläche darbietet, deren Farbe eine bestimmte Mindestlichtstärke aufweist. Die Kammer stellte zunächst fest, daß die Tatsache, daß ein Gegenstand oder eine Vorrichtung ganz oder teilweise eine bestimmte Farbe habe, als solche kein technisches Merkmal darstelle. Sie schloß jedoch nicht aus, daß dies nicht in jedem Fall gelte. Das Merkmal an sich scheine keinen technischen Aspekt aufzuweisen. Ob sein Charakter technisch sei oder nicht, hänge jedoch von der Wirkung ab, die erzielt werde, wenn es einem Gegenstand hinzugefügt werde, der dieses Merkmal vorher nicht aufgewiesen habe. Im vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß die angebliche Widerstandsfähigkeit gegen Fingerabdrücke eine rein ästhetische Wirkung war, die der betreffenden Erfindung nichts Technisches hinzufügte (Art. 52 (2) b) EPÜ) und daß der weitere Vorteil, daß sich die Plattenhüllen leicht nach der Farbe ordnen ließen, ebenfalls keine technische Wirkung darstellte, sondern die Wiedergabe von Informationen war, die als solche nach Art. 52 (2) d) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

1.6 Fehlen des technischen Charakters im allgemeinen

Schon in früheren Entscheidungen wurde betont, eine Erfindung müsse, um nach Art. 52 EPÜ patentfähig zu sein, einen technischen Charakter aufweisen: Sie habe ein technisches

Problem zu lösen (vgl. auch oben unter Punkt I.A.1).

In **T 51/84** (ABl. 1986,226) ging es um ein Verfahren zur Sicherung von Tonträgern gegen Nachahmung durch das Aufbringen kodierter Kennzeichnungen. Die Kammer stellte fest, das Verfahren falle unter die durch Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentfähigkeit ausgeschlossenen Sachverhalte, da der Patentanspruch sich nur auf Verfahrensschritte richte, die von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden könnten; technische Mittel zu ihrer Durchführung seien nicht angegeben oder vorausgesetzt.

In **T 222/89** kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß eine patentfähige technische Lehre nicht vorliege, wenn dem einzigen kennzeichnenden Merkmal die kausale Bedeutung für die Herbeiführung des Erfolges fehle. Sie schloß sich damit der Entscheidung **T 192/82** (ABl. 1984, 415) an, gemäß der das ändernde Merkmal nicht nur die Erfindung kennzeichnen müsse, d. h. sie vom Stand der Technik unterscheiden, sondern ursächlich zu der Verbesserung der erzielten Wirkung beitragen müsse, wenn die Erfindung in der Abänderung eines bekannten Gegenstandes zur Verbesserung seiner bekannten Wirkung bestehe. Die Kammer betrachtete in einem Anspruch auf die optimale Gestaltung eines Kolbentriebs das einzige charakterisierende Merkmal nicht als technisches Merkmal, das die angestrebte Optimierung kausal herbeiführte, sondern lediglich als geometrische Beschreibung der gewünschten Gestalt der Bauteile, weil die Optimierung nicht mit Hilfe der anspruchsgemäßen Lehre, sondern aufgrund anderer Überlegungen des Konstrukteurs zu erreichen war.

In einigen Entscheidungen konnten die Kammern nach Prüfung des Sachverhalts keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik erkennen:

In **T 833/91** diskutierte die Kammer Art. 52 (2) EPÜ abermals in Verbindung mit den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Kriterien. Sie führte aus, daß diese Kriterien auf der Überlegung basierten, daß zum einen alle in Art. 52 (2) EPÜ aufgeführten Gegenstände und Tätigkeiten den nichttechnischen Charakter als gemeinsamen Nenner zu haben schienen und daß nach dem EPÜ zum anderen, wie aus Art. 52 (3) EPÜ hervorgehe, eine Patentierung wohl (nur) dann statthaft sein solle, wenn die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß festgestellt werden könne, daß der technische Beitrag zum Stand der Technik, der eine beanspruchte Erfindung zu einer Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ und damit patentfähig mache, in der zugrunde liegenden und durch die Erfindung gelösten Aufgabe, in dem Mittel zur Lösung der Aufgabe oder in der bei der Lösung der Aufgabe erzielten Wirkung bestehen könne. Im vorliegenden Fall betraf die beanspruchte Erfindung die konzeptionelle oder praktische Entwicklung von Anwendungs- oder Benutzerprogrammen für Computer, richtete sich also an Programmentwickler oder Programmierer. Die Kammer wies darauf hin, daß Computerprogramme als solche ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen seien und die Arbeit eines Programmierers mit einer geistigen Tätigkeit einhergehe und somit ebenfalls unter das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) c) EPÜ falle. Überdies sei die Anzeige von Daten eine Form der Wiedergabe von Informationen und damit nach Art. 52 (2) d) EPÜ nicht patentierbar. Die Kammer stellte fest, daß der Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik nichttechnischer Natur sei und der Gegenstand keinen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht

ausgeschlossenen Gebiet leiste, weshalb er nicht als "Erfindung" im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ angesehen werden könne.

In **T 204/93** bezog sich die beanspruchte Erfindung auf die Erzeugung "konkreter" (d. h. in einer bestimmten Programmiersprache geschriebener) Softwareprogramme. Diese "konkreten" Softwareprogramme werden aus vorgegebenen "generischen" Spezifikationen, nämlich Programmkomponenten oder -modulen, erzeugt, die in einer breiter anwendbaren Sprache geschrieben sind und daher vor dem Einbau in das "konkrete" Programm "übersetzt" werden müssen. Die Kammer meinte, die Verwendung mit Namen bezeichneter, anderswo gespeicherter Programmodule in einem zu erzeugenden Computerprogramm gleiche vom Prinzip her, wenn man einmal von der Sprachebene absehe, dem bekannten Aufruf gespeicherter Subroutinen in den Hauptprogrammen. Was den beanspruchten Gegenstand anbelangte, so bestritt die Kammer nicht, daß er die Effizienz des Programmierers verbessern würde. Dies bedeute aber nicht, daß der Computer aus technischer Sicht auf eine im wesentlichen neue Weise arbeite.

Computerprogramme seien unabhängig von ihrem Inhalt nicht patentfähig, könnten also auch dann nicht patentiert werden, wenn ihr Inhalt die ablaufenden Programme zur Steuerung eines technischen Verfahrens nutzbar mache. Ebenso wenig sei die Programmierarbeit eines Programmierers als geistige Tätigkeit patentierbar, selbst wenn das daraus resultierende Programm zur Steuerung eines technischen Verfahrens verwendet werden könnte. Schließlich ver helfe auch eine Automatisierung dieser Tätigkeit, bei der nur die üblichen Mittel zum Einsatz kämen, der betreffenden Programmiermethode - unabhängig vom Inhalt des daraus resultierenden Programms - nicht zur Patentfähigkeit.

In **T 453/91** wurde der auf einen VLSI-Chip gerichtete Erzeugnisanspruch für neu und erfinderisch erachtet. Das ebenfalls beanspruchte Verfahren für das physikalische Entwerfen des VLSI-Chips wurde jedoch mit der Begründung zurückgewiesen, daß sich diese Ansprüche nur auf die einzelnen Schritte des Entwerfens des Chips bezögen und deshalb dahingehend ausgelegt werden könnten, daß sie lediglich einen "Entwurf" in Form eines Bildes eines real nicht existierenden Gegenstands lieferten, der möglicherweise nie realisiert werde. Das Verfahren führe nicht zwangsläufig zu einer "physikalischen Erscheinung" im Sinne der Entscheidung **T 208/84** (ABl. 1987, 14). Die Kammer ließ jedoch Verfahrensansprüche zu, die nicht nur die Schritte des Entwerfens des Chips, sondern auch das Merkmal "materielle Herstellung des so entworfenen Chips" enthielten. Ihres Erachtens sei nämlich dieser Anspruch eindeutig auf ein Verfahren zur Herstellung eines realen (physikalischen) Gegenstands, der technische Merkmale aufweise, und damit auf ein technisches Verfahren beschränkt.

2. Medizinische Methoden

2.1 Einleitung

Art. 52 (4) EPÜ stellt fest, daß Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten. Die Formulierung dieses Artikels läßt zwar implizit erkennen, daß solche Verfahren tatsächlich

gewerblich anwendbar sind, stellt jedoch gleichzeitig mittels einer Rechtsfiktion fest, daß sie nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen "gelten". Dies heißt mit anderen Worten, daß für die besonderen Verfahren nach Art. 52 (4) EPÜ dieser Artikel Vorrang vor Art. 57 EPÜ hat (**T 116/85**, ABl. 1989, 13).

Die Verfahren nach Art. 52 (4) EPÜ werden aus grundsätzlichen Erwägungen vom Patentschutz ausgeschlossen. Dieser Ausschluß von der Patentierbarkeit ist keine vom EPÜ eingeführte Neuerung. Er bestand auch schon vor dem Inkrafttreten des EPÜ im nationalen Recht vieler europäischer Länder. Dahinter steht offenbar die Überlegung, daß diejenigen, die diese Verfahren als Teil einer medizinischen Behandlung am Menschen oder am Tier durchführen, nicht durch Patente eingeschränkt werden sollten (vgl. **T 116/85**, ABl. 1989, 13, **T 82/93**, ABl. 1996, 274).

Nach der Entscheidung **G 5/83** (ABl. 1985, 64) besteht der Zweck des Art. 52 (4) EPÜ darin, nichtkommerzielle und nichtindustrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten (vgl. **T 245/87**, ABl. 1989, 171). In der Entscheidung **T 385/86** (ABl. 1988, 308) vertrat die Kammer die Auffassung, daß Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, eine Ausnahme vom allgemeinen Patentierungsverbot darstelle. Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, darf nicht auf Behandlungsverfahren angewandt werden, die ihrem Charakter nach weder therapeutisch noch chirurgisch oder diagnostisch sind (s. **T 144/83**, ABl. 1986, 301), denn er ist wie jede Ausnahmeregelung **eng auszulegen**, was hier durch den Satz 2 dieses Absatzes noch unterstrichen wird, wonach das Patentierungsverbot nicht für Erzeugnisse gelten soll, die in solchen Verfahren zur Anwendung kommen.

2.2 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 52 (4) EPÜ

2.2.1 Allgemeines

In der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ wird ganz klar festgestellt, daß bereits ein einziges unter die Ausschlußbestimmung des Art. 52 (4) EPÜ fallendes Merkmal genügt, um den ganzen Anspruch von der Patentierung auszuschließen. Es ist wichtig, daß zwischen diesem Grundsatz und der ständigen Rechtsprechung zu Art. 52 (2) und (3) EPÜ klar getrennt wird, wenn es um die Patentierbarkeit einer Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen geht, weil für den Ausschluß medizinischer Verfahren und für das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ unterschiedliche Gründe gelten. Art. 52 (4) EPÜ schließt die darin aufgeführten Verfahren vom Patentschutz aus, obwohl es sich um Erfindungen handelt, die sonst als gewerblich anwendbar im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ angesehen würden. Art. 52 (2) und (3) EPÜ hingegen liegt der Gedanke zugrunde, daß nur technische Erfindungen patentrechtlich geschützt werden können und damit solche Gegenstände und Tätigkeiten ausgeschlossen sind, die keinen technischen Charakter aufweisen (s. **T 116/85**, ABl. 1989, 13, **T 769/92**, ABl. 1995, 525, Leitsatz 2).

Zur Klärung der Frage, ob ein Verfahrensanspruch nach Art. 52 (4) EPÜ gewährbar ist, kommt es laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern entscheidend darauf an, ob keiner der Verfahrensschritte unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ fällt (**T 820/92**, ABl.

1995, 113) oder, anders ausgedrückt, ob ein Verfahren offenbart wird, das nach diesem Artikel vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Ein solches Verfahren kann weder Gegenstand eines Verfahrensanspruchs sein noch Bestandteil eines Gegenstands, der von einem Verfahrensanspruch abgedeckt wird (**T 438/91**). Ein Anspruch ist nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthält, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme definiert, die ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers darstellt (**T 82/93**, ABl. 1996, 274). Viel wichtiger sind hier der Zweck des beanspruchten Gegenstands und die zwangsläufige Wirkung des betreffenden Merkmals (**T 329/94**, ABl. 1998, 241).

2.2.2 Mehrstufige Verfahren und Artikel 52 (4) EPÜ

In **T 820/92** (ABl. 1995, 113) wurde die beanspruchte Erfindung, bei der es um ein Verfahren zur Empfängnisverhütung ging, das gleichzeitig einen therapeutischen Schritt beinhaltete, von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Ansprüche den Anforderungen des Art. 57 EPÜ nicht entsprächen. In einem amtlichen Bescheid nach Art. 110 (2) EPÜ erklärte die Kammer, daß auch die Frage berücksichtigt werden müsse, ob die Kombination eines Verfahrens zur Empfängnisverhütung mit einer therapeutischen Behandlung nach Art. 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Der Beschwerdeführer brachte das Argument vor, daß eine therapeutische Behandlung mit den Ansprüchen nicht angestrebt werde, sondern daß insbesondere die Verfahrensansprüche auf die Verhütung einer Schwangerschaft und nicht auf eine therapeutische Anwendung gerichtet seien, so daß das Patentierungsverbot von Art. 52 (4) EPÜ nicht zum Tragen komme.

Die Kammer stellte fest, daß das weibliche Säugetier zwar mit einer bestimmten wirksamen Menge einer LHRH-Zusammensetzung im Hinblick auf die zu erzielende empfängnisverhütende Wirkung behandelt werde, die gleichzeitige Behandlung mit dem Östrogen- und dem Gestagensteroid jedoch nicht zur Empfängnisverhütung erfolge, sondern prophylaktisch zur Vermeidung der schädlichen Folgen, die sonst bei Anwendung der LHRH-Zusammensetzung auftreten würden. Dieser zweite Schritt sei deshalb eine therapeutische Behandlung im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ. Bei einem Verfahren, bei dem zwei oder mehr Stoffe verabreicht würden, gehe es - wie die Kammer feststellte - für die Zwecke des Art. 52 (4) EPÜ nicht um die Frage, ob das beanspruchte Verfahren als Ganzes hauptsächlich oder ausschließlich aus nichttherapeutischen Gründen durchgeführt werde. Vielmehr falle ein Verfahrensanspruch bereits dann unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ, wenn die Verabreichung eines der Stoffe eine therapeutische Behandlung darstelle und ein Anspruchsmerkmal sei (vgl. **T 1077/93**).

In **T 82/93** (ABl. 1996, 274) vertrat die Kammer die Auffassung, daß zwar auch Ansprüche mit Merkmalen möglich seien, die sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände gerichtet seien, daß jedoch ein Anspruch aufgrund des Art. 52 (4) EPÜ nicht gewährbar sei, wenn er mindestens ein Merkmal enthalte, das auf eine Tätigkeit oder Maßnahme (z. B. einen Verfahrensschritt) gerichtet sei, die ein "Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen ... Körpers" darstelle.

In **T 182/90** (ABl. 1994, 641) wurden Verfahrensansprüche gewährt, obwohl das Verfahren einen **chirurgischen Verfahrensschritt** an einem lebenden Tier umfaßte. Begründet wurde

die Gewährbarkeit allerdings damit, daß das Verfahren notwendigerweise mit dem Tod des Versuchstiers ende und der chirurgische Verfahrensschritt daher nicht als vom Patentschutz ausgeschlossene chirurgische Behandlung zu werten sei. In der Regel, so die Kammer, verleiht ein chirurgischer Verfahrensschritt einem mehrstufigen Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers chirurgischen Charakter und bewirkt damit den Ausschluß von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (4) EPÜ.

In der Entscheidung **T 385/86** (ABl. 1988, 308) vertrat die Kammer die Auffassung, daß als **Diagnostizierverfahren** nur solche Verfahren vom Patentschutz auszunehmen sind, deren Ergebnis unmittelbar gestattet, über eine medizinische Behandlung zu entscheiden. Zur Beantwortung der Frage, ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, ist, muß daher geprüft werden, ob das beanspruchte Verfahren alle Schritte enthält, die beim Stellen einer ärztlichen Diagnose auszuführen sind. Verfahren, die lediglich **Zwischenergebnisse** liefern, sind noch keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, selbst wenn sie beim Stellen einer Diagnose verwertbar sind.

2.2.3 Therapeutischer oder technischer Zweck eines Merkmals

In **T 82/93** (ABl. 1996, 274) hatte der Einsprechende geltend gemacht, daß es sich bei dem beanspruchten Verfahren um eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers handle, das nach Art. 52 (4) EPÜ als nicht gewerblich anwendbar gelte und deshalb nicht patentierbar sei. Dieser Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß das genannte Verfahren für den Betrieb eines Herzschrittmachers Schritte enthalte, die zwangsläufig die Verwendung eines Algorithmus zur Steuerung des Herzschlags erforderten. Da diese Steuerung "eine an einem technischen Gegenstand vorgenommene technische Handlung" sei, könne das beanspruchte Verfahren nicht als therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ angesehen werden. Es handle sich vielmehr um ein gewerblich anwendbares Verfahren im Sinne des Art. 57 EPÜ. Die Kammer stellte fest, daß es für die Anwendung des Art. 52 (4) EPÜ rechtsunerheblich sei, ob der Anspruch Merkmale enthalte, die auf "eine an einem technischen Gegenstand vorgenommene Handlung" gerichtet seien. Selbst wenn ein Anspruch ausschließlich technische Merkmale enthalte, die auf eine an einem technischen Gegenstand vorgenommene Handlung und eine anschließend am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene technische Handlung gerichtet seien, wäre er dennoch nach Art. 52 (4) EPÜ nicht gewährbar, wenn er auf ein Verfahren zur therapeutischen oder chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet wäre.

In **T 245/87** (ABl. 1989, 171) wurde mit Anspruch 1 u. a. Patentschutz für ein Verfahren begehrt, bei dem die elektrisch leitfähige Flüssigkeit ein Medikament, z. B. Insulin, enthielt und durch die Pumpe eines implantierbaren Dosiergerätes in den Körper gebracht wurde. Der Anspruch wurde jedoch von der Prüfungsabteilung unter Berufung auf Art. 52 (4) EPÜ zurückgewiesen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß durch die gemäß Anspruch 1 vorzunehmenden Handlungen selbst bei Anwendung des Verfahrens an einem implantierten Medikamentendosiergerät nur das pro Zeiteinheit in den Körper fließende Volumen der Medikamentenlösung gemessen wurde, ohne daß auf die Strömung selbst Einfluß genommen wurde. Sie sind daher ohne jegliche medizinischen Kenntnisse ausführbar und haben für sich allein keinerlei therapeutische Wirkung, und somit wird der Arzt in der

Ausübung seiner Heilkunst, d. h. bei der Vorbeugung, Heilung oder Linderung einer Krankheit, keinesfalls behindert. Die Kammer hat klargestellt, daß kein unter Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, fallendes Verfahren vorliegt, wenn zwischen dessen Anwendung in einem Therapiegerät und der vom Therapiegerät auf den Körper ausgeübten therapeutischen Wirkung kein funktioneller Zusammenhang und somit keine physikalische Kausalität besteht.

In **T 329/94** (ABl. 1998, 241) bestand der Gegenstand des Anspruchs 12 hauptsächlich in einem Verfahren, das die kontinuierliche venöse Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts in der Vene einer menschlichen oberen Gliedmaße dadurch erleichterte, daß der Blutspender durch einen selektiven, automatischen taktilen Stimulus dazu angehalten wurde, bei der Aufrechterhaltung der gewünschten Durchblutung mitzuwirken. Die Kammer stellte zunächst fest, daß es unter Berücksichtigung der ständigen Praxis des EPA angezeigt sei, einem Verfahren zur Blutextraktion **für sich genommen** den Schutz zu verweigern, da sonst ein großer Teil der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Medizin behindert würde. Allerdings müsse für die Beurteilung, ob die fraglichen Merkmale ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung darstellen, der anmeldungsgemäße Zweck des beanspruchten Gegenstands definiert werden, wie er aus der Beschreibung und den Zeichnungen erkennbar sei (Art. 69 EPÜ und dazugehöriges Auslegungsprotokoll). Nach Auffassung der Kammer kommt es kaum darauf an, ob die Maßnahme von einem Arzt oder einer anderen Person, die über medizinische Kenntnisse verfügt, oder unter der Aufsicht einer solchen Person durchgeführt wird (siehe auch **T 24/91**, ABl. 1995, 512). Anhand dieses Kriteriums allein läßt sich nicht entscheiden, ob der Verfahrensschritt nach Art. 52 (4) EPÜ zu beanstanden ist, auch wenn die medizinische Kompetenz des Arztes auf den ersten Blick ein nützlicher Anhaltspunkt sein kann. Viel wichtiger sind der **Zweck** und die zwangsläufige **Wirkung** des betreffenden Merkmals. Ist der beanspruchte Gegenstand tatsächlich auf den Betrieb einer Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens beschränkt, dessen **technisches Ziel** darin besteht, die Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts zu erleichtern, so hat das Betriebsverfahren keinen therapeutischen Zweck und keine therapeutische Wirkung und ist deshalb nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.

In ihrer Entscheidung bemerkte die Kammer, daß der Schutzbereich des auf eine Hilfsvorrichtung zur Erleichterung der Blutextraktion gerichteten Verfahrensanspruchs 12 bereits vom Schutzbereich des Vorrichtungsanspruchs 1 mit umfaßt wird, der diese Vorrichtung zum Gegenstand hat, und somit unter die Ausnahme in Art. 52 (4) EPÜ, Satz 2 fällt. Sollte der Anspruch 12 jedoch als einfacher Verfahrensanspruch betrachtet werden, so besteht - wie die Kammer bemerkte - sein Ziel lediglich darin, dem Spender in Form eines Stimulus die Anweisung zu geben, die Vorrichtung zu betätigen, um die Durchblutung in Richtung des Blutextraktionspunkts zu erleichtern. Das Verfahren hat keine therapeutische oder prophylaktische Wirkung auf den Spender selbst, etwa im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner Gesundheit durch Prävention oder Heilung von Krankheiten. Es ist **lediglich technischer Natur** und dient allein dem Zweck, die Effizienz der Blutentnahme bei einem Spender zu steigern. Der Anspruch 12 fällt deshalb nicht unter die Ausnahmeregelung nach Art. 52 (4) EPÜ.

2.2.4 Medizinischer Charakter der ausgeschlossenen Verfahren

Wie gesehen, läßt sich allein anhand des Kriteriums, ob die Maßnahme von einem Arzt oder

einer anderen Person, die über medizinische Kenntnisse verfügt, oder unter der Aufsicht einer solchen Person durchgeführt wird, nicht entscheiden, ob der Verfahrensschritt nach Art. 52 (4) EPÜ zu beanstanden ist (s. **T 24/91**, ABl. 1995, 512; **T 329/94**, ABl. 1998, 241). Die medizinische Kompetenz des Arztes kann jedoch ein nützlicher **Anhaltspunkt** sein.

In der Entscheidung **T 385/86** (ABl. 1988, 308) untersuchte die Kammer, ob die Ansprüche Verfahren definieren, die nicht als gewerblich anwendbar gelten können, weil sie ausschließlich von einem Arzt in Ausübung seiner Heilkunst ausgeführt werden können. Sie kam zu dem Schluß, daß ein Fachmann für magnetische Kernresonanzspektroskopie die beanspruchten Maßnahmen im gewerblichen Rahmen eines Laborbetriebes ohne medizinische Fachkenntnisse und Fähigkeiten auszuführen vermag, und stellte fest, daß die Verfahrensschritte, für die Schutz begehrt wird, keinerlei Maßnahmen umfassen, die den Charakter einer ärztlichen Behandlung haben oder die zu ihrer Durchführung einen Arzt erfordern. Der Techniker ist vielmehr in der Lage, mit Hilfe der beanspruchten Maßnahmen selbständig eine Arbeitsgrundlage für die nachfolgende Diagnosetätigkeit des Arztes zu schaffen.

In der Entscheidung **T 400/87** stellte die Kammer fest, daß die Anwendung des permanenten statischen Magnetfelds und der magnetischen Gradientenfelder nach Anspruch 1 - soweit bekannt sei - keine schädlichen Nebenwirkungen für lebende Materie habe. Deshalb könne das beanspruchte Verfahren auch ohne medizinisches Fachwissen und Können durchgeführt werden.

In **T 426/89** (ABl. 1992, 172) gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß Art. 52 (4) EPÜ der Patentfähigkeit von Ansprüchen nicht entgegenstehe, die auf ein Erzeugnis gerichtet seien, nämlich auf einen Herzschrittmacher zum Beenden einer Tachykardie. Dem von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Argument, die Durchsetzung der Rechte aus den vorliegenden Ansprüchen könnte einen Arzt daran hindern, einen rechtmäßig erworbenen frei programmierbaren Herzschrittmacher so zu programmieren, daß er die beanspruchten Verfahrensschritte ausführt, und ihn daher in der Ausübung der Heilkunde in unzulässiger Weise einschränken, konnte die Kammer nicht folgen. Das Programmieren eines Herzschrittmachers stelle nämlich lediglich eine an einem Gerät durchgeführte Maßnahme dar, die zwar von einem Arzt im Rahmen der Ausübung der Heilkunde ausgeführt werden könne, an sich jedoch noch keine unmittelbare therapeutische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sei, wie sie allein durch die Bestimmungen des Art. 52 (4) EPÜ von der Ausübung von Patentrechten freigehalten werden solle. Ebenso könne ja auch jedes gültige Patent für ein Erzeugnis zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers der Herstellung dieses Erzeugnisses durch einen Arzt entgegenstehen, ohne daß deswegen von einer unzulässigen Einschränkung bei der Ausübung der Heilkunde die Rede sein könne.

In **T 24/91** (ABl. 1995, 512) hatte die Kammer die Frage zu beantworten, ob es sich bei der beanspruchten Erfindung, die ein Verfahren zum Nachprofilieren der Krümmung auf der Vorderseite einer zur Korrektur des Sehvermögens auf die Hornhaut des menschlichen Auges aufgesetzten künstlichen Linse durch Abtragen (d. h. Entfernen) von Linsenteilen mit einem Laser betraf, um ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ handle. Die Kammer erklärte, daß

ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers zumindest in den Fällen, in denen es in Anbetracht des damit verbundenen **gesundheitlichen Risikos** von einem Arzt oder unter der Aufsicht eines Arztes durchgeführt werden müsse, in der Regel unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, falle. Das beanspruchte Verfahren müsse vom Augenarzt oder vom Augenchirurgen selbst oder zumindest unter seiner Aufsicht durchgeführt werden, so daß das Verfahren unter das Verbot des Art. 52 (4) EPÜ falle. Wenn der Laserstrahl auf die Linse gerichtet werde, bestehe die große Gefahr, daß das umliegende Gewebe verletzt werde. Der Arzt müsse daher sowohl während der medizinischen Behandlung als auch beim Einsatz medizinisch-technischer Geräte äußerste Vorsicht walten lassen und sei darüber hinaus für die Überwachung seines medizinischen und nichtmedizinischen Personals verantwortlich. Da die Linse auf die Hornhaut aufgesetzt (und später von dieser überwachsen) werde, handle es sich hier - im Gegensatz zu einer Arm- oder Beinprothese - um ein echtes Implantat. Deshalb stelle das beanspruchte Verfahren eine therapeutische Behandlung dar.

In **T 655/92** (ABl. 1998, 17) entschied die Kammer, daß die Patentierbarkeit eines diagnostischen Verfahrens vom Wesen dieses Verfahrens abhängt. Es sei deshalb legitim, aus seinem diagnostischen Zweck nicht den Charakter einer ärztlichen Diagnostizität herzuleiten, wenn das Verfahren Schritte umfasse, die insgesamt nichtmedizinischer Art seien (vgl. z. B. **T 385/86**, ABl. 1988, 308). Einem Verfahren, für das Schutz begehrt werde, könne jedoch ein diagnostischer Charakter im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ zugesprochen werden, wenn es tatsächlich **wesentliche Schritte** umfasse, die von medizinisch geschultem Personal oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden müßten (siehe auch **T 469/94**).

2.2.5 Der Ausschluß der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ

Die in Art. 52 (4) EPÜ genannten Verfahren werden aus grundsätzlichen Erwägungen vom Patentschutz ausgeschlossen, obwohl sie gewerblich angewandt werden können. Die Gegenstände in Art. 52 (2) EPÜ hingegen werden hauptsächlich deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen, weil sie im nationalen Patentrecht seit jeher mehr als Ideen denn als gewerbliche Erzeugnisse betrachtet werden. Der Unterschied im Wortlaut der Absätze 2 und 4 des Art. 52 EPÜ ergibt sich aus der Art der Gegenstände, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden sollen (**T 116/85**, ABl. 1989, 13).

In der Entscheidung **T 116/85** (ABl. 1989, 13) stellte die Kammer fest, obwohl die therapeutische Behandlung von Tieren gemeinhin ein Aspekt der Landwirtschaft sei und landwirtschaftliche Verfahren im allgemeinen patentfähig seien, seien die in Art. 52 (4) EPÜ definierten besonderen Verfahren zur Behandlung von Tieren bei richtiger Auslegung der Art. 52 EPÜ und Art. 57 EPÜ aus dem Zusammenhang heraus dennoch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Für diese Verfahren habe das Patentierungsverbot nach Art. 52 (4) EPÜ Vorrang vor Art. 57 EPÜ. Werde bei einem beanspruchten Verfahren ein tierischer Körper therapeutisch behandelt, so falle dieses Verfahren unter das Patentierungsverbot nach Art. 52 (4) EPÜ. Es sei rechtlich unmöglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall gewerblichen Charakter und damit Patentierbarkeit gemäß Art. 57 EPÜ zuzuerkennen, ihr jedoch im zweiten Fall als therapeutischer Behandlung die Patentfähigkeit aufgrund von Art. 52 (4) EPÜ abzusprechen. Ebenso wenig sei eine rechtliche Unterscheidung zwischen der

Anwendung des Verfahrens zur Behandlung von Ektoparasiten und der von Endoparasiten möglich.

In **T 1165/97** wurde durch die Kammer geprüft, ob der Ausschluß der gewerblichen Anwendbarkeit nach Art. 52 (4) EPÜ auf ein Verfahren für die Verwendung einer vaginalen Ausflusssammelvorrichtung anwendbar sei. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die ledigliche Einführung der Ausflussvorrichtung in und Entnahme der Ausflussvorrichtung aus der weiblichen Vagina kein chirurgisches oder therapeutisches Behandlungsverfahren am menschlichen oder tierischen Körper darstelle, auch wenn der Vorgang von einer medizinisch ausgebildete Person oder einem Arzt vorgenommen werde. Eine Voraussetzung dafür sei die Vornahme eines chirurgischen Eingriffs oder einer heilenden oder vorbeugenden Behandlung einer Erkrankung oder die Verbesserung von Symptomen, die Schmerzen oder Leiden verursachten, was bei dem Verfahren der Erfindung nicht der Fall sei. Auch seien keine besonderen medizinischen Fähigkeiten für die Positionierung und Entfernung der Ausflusssammelvorrichtung erforderlich, da diese Vorgänge mit der Einführung und Entnahme kontrazeptiver Vorrichtungen wie einem Pessar identisch seien, die von der Frau selbst vorgenommen werden. Auch handele es sich im vorliegenden Fall nicht um ein diagnostisches Verfahren, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werde, denn dieser Ausschluß sei nur auf diagnostische Verfahren anwendbar, deren Ergebnisse eine direkte Entscheidung über zu erwägende medizinische Behandlungen ermögliche. Für einen Ausschluß müsse das beanspruchte Verfahren jedoch alle Schritte umfassen, die für die Erstellung einer medizinischen Diagnose erforderlich sind.

2.3 Therapeutische Verfahren

2.3.1 Bedeutung des Begriffs "therapeutische Behandlung"

Die erste Definition wurde in der Entscheidung **T 144/83** (ABl. 1986, 301) gegeben. Danach hat eine therapeutische Behandlung die Behandlung einer Krankheit im allgemeinen oder eine Heilbehandlung im engeren Sinne sowie eine Linderung der Schmerz- und Leidenssymptome zum Ziel.

Nach ständiger Rechtsprechung kommt eine prophylaktische Behandlung, die darauf abzielt, die Gesundheit durch Abwenden sonst auftretender schädlicher Wirkungen zu erhalten, einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ gleich; der Begriff "therapeutische Behandlung" beschränkt sich nicht allein auf die Wiederherstellung der Gesundheit durch Heilung einer bereits ausgebrochenen Krankheit (siehe z. B. **G 5/83**, ABl. 1985, 64). Sowohl prophylaktische Behandlungen als auch Heilbehandlungen fallen unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung", da sie beide demselben Zweck dienen, nämlich der Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit (**T 19/86**, ABl. 1989, 24, **T 290/86**, ABl. 1992, 414, **T 438/91**, **T 820/92**, ABl. 1995, 113).

In **T 81/84** (ABl. 1988, 207) stellte sich die Frage, ob die Behandlung von Menstruationsbeschwerden, die sich zum Beispiel in starken Kopfschmerzen oder anderen Schmerzsymptomen äußern, unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung" fällt. Die Kammer vertrat die Ansicht, daß der Begriff "Therapie" **nicht zu eng** ausgelegt werden dürfe. Es gebe viele chemische Mittel, die von den Ärzten zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden

und zur Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit eingesetzt würden. Auch wenn zumindest einige dieser oder ähnlicher Befindlichkeitsstörungen natürliche Ursachen hätten (z. B. Menstruation, Schwangerschaft und Alter) oder Reaktionen auf die Umweltbedingungen seien (z. B. die atmosphärischen Bedingungen, die Müdigkeit, Kopfschmerzen usw. hervorriefen), so deckten sie sich doch mit Krankheits- oder Verletzungssymptomen und seien oft kaum davon zu unterscheiden. Es sei nicht möglich und auch nicht zweckmäßig, zwischen einer ursächlichen und einer symptomatischen Therapie zu unterscheiden, d. h. zwischen Heilung und **bloßer Linderung**. Die Verwendung eines Medikaments kann immer dann angezeigt sein, wenn der menschliche Körper unter Krankheiten, Schmerzen, Beschwerden oder einer Minderung der Leistungsfähigkeit leidet und die Verabreichung des Arzneimittels eine vollständige oder teilweise Heilung oder Linderung oder aber eine Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit bewirkt oder dazu beiträgt. Die Kammer bestätigte, daß die Linderung von Schmerzen und die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Verabreichung eines geeigneten Mittels - **unabhängig von den Ursachen** der Befindlichkeitsstörung (im entschiedenen Fall Menstruationsbeschwerden) - einer therapeutischen Behandlung oder therapeutischen Anwendung im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ gleichkommt.

In **T 24/91** (ABl. 1995, 512) stellte die Kammer fest, daß der Begriff "therapeutische Behandlung" von seiner Bedeutung her nicht auf die Heilung von Krankheiten und die Beseitigung ihrer Ursachen beschränkt ist. Er umfaßt vielmehr jede Behandlung, die dazu dient, die Symptome einer Funktionsstörung oder Funktionsschwäche des menschlichen oder tierischen Körpers zu heilen, zu lindern, zu beseitigen oder abzuschwächen, oder die dazu geeignet ist, dem Risiko ihres Erwerbs vorzubeugen oder dieses zu verringern. Das beanspruchte Verfahren, so die Kammer, beseitigt **durch eine Behandlung am Auge des Patienten** die Symptome von Myopie, Hyperopie und Astigmatismus; folglich handelt es sich um eine therapeutische Behandlung.

Nach der Entscheidung **T 774/89** ist als Ziel einer Therapie immer die Rückkehr von einem pathologischen Zustand zum Normalzustand bzw. die Vorbeugung gegen einen pathologischen Zustand zu sehen. Eine nichttherapeutische Leistungsförderung ist dagegen ausgehend von einem zu definierenden Normalzustand zu betrachten.

Im Fall **T 469/94** merkte die Kammer an, daß die Patentierbarkeit dieses Gegenstands von der **Art** der Behandlung abhängt. Es galt zunächst die Frage zu klären, ob eine Erhöhung des Acetylcholinpiegels in Gehirn und Gewebe und damit eine Verminderung der Wahrnehmung der Ermüdung im Fall von Personen, die sich einer großen körperlichen Anstrengung unterziehen oder eine solche vollbracht haben, als therapeutische oder als nichttherapeutische Behandlung des menschlichen Körpers anzusehen ist. Die Kammer wies darauf hin, daß ein Ermüdungszustand nach körperlicher Anstrengung ein vorübergehender physiologischer Zustand sei, der natürliche Ursachen hat und durch bloßes Ausruhen wieder beseitigt werden kann. Die Wahrnehmung der Ermüdung könne bekanntlich durch einfaches Training hinausgezögert werden. Schmerzen und schweres Leiden hingegen seien wohl kaum als Ermüdungserscheinungen anzusehen und daher nicht vergleichbar mit dem für eine Krankheit oder Verletzung typischen pathologischen Zustand. Die Kammer hielt fest, daß eine Behandlung zur Verminderung der Wahrnehmung von Ermüdung auch nicht mit der Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und der Wiederherstellung der körperlichen

Leistungsfähigkeit verglichen werden könne (**T 81/84**, ABl. 1988, 207).

In der Sache **T 74/93** (ABl. 1995, 712) bezog sich die beanspruchte Erfindung auf alicyclische Verbindungen und ihre Verwendung zur Empfängnisverhütung. Gegen die Erzeugnisansprüche und einen Anspruch auf das Verfahren zur Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs durch Formulieren der beanspruchten Verbindungen mit einem nichttoxischen Träger wurde kein Einwand erhoben. Die Anmeldung wurde allerdings von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen, weil Anspruch 5, der auf die Verwendung eines diese Verbindungen enthaltenden empfängnisverhütenden Stoffgemischs (z. B. eine Creme) gerichtet ist, das auf den Gebärmutterhals eines empfängnisfähigen weiblichen Säugetiers aufgetragen wird, insoweit nicht nach Art. 57 EPÜ gewerblich anwendbar sei, als die Verbindung auf den Gebärmutterhals eines weiblichen Menschen aufzutragen sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Verfahren zur Empfängnisverhütung nicht schon an sich aufgrund der Art. 57 EPÜ und Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Schwangerschaft sei keine Krankheit und ihre Verhütung daher nicht generell eine Behandlung im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ (s. als konkretes Beispiel **T 820/92**, ABl. 1995, 113). In den Vertragsstaaten dürfte die Auffassung vorherrschen, daß Verfahren dieser Art gewerblich anwendbar sind (s. Entscheidung in der Sache Schering AG (1971) R.P.C. 337 (P.A.T.); Bruchhausen in Benkard, 9. Aufl. 1993, § 5 PatG, Rdnr. 13; Urteil des Appellationsgerichts Paris, 24. September 1984, PIBD 1984 III, 251). Es genüge jedoch nicht, daß solche Verfahren im allgemeinen gewerblich anwendbar sind. Vielmehr müsse die im Einzelfall beanspruchte Erfindung das Erfordernis des Art. 57 EPÜ erfüllen (s. Kapitel E zum Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Art. 57 EPÜ).

In **T 241/95** (ABl. 2001, 103) vertrat die Kammer die Ansicht, daß die selektive Besetzung eines Hormonrezeptors nicht als therapeutische Anwendung gelten könne; die Entdeckung, daß eine Substanz sich selektiv an den Serotoninrezeptor bindet, auch wenn dies einen wichtigen Schritt für das Wissen in der Medizin bedeute, erfordere immer noch eine praktische Anwendung als definierte, reale Behandlung einer pathologischen Erkrankung, um einen realen Beitrag zum Stand der Technik darzustellen und um als dem Patentschutz würdige Erfindung gelten zu können.

2.3.2 Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nichttherapeutischer Wirkung

Ob eine beanspruchte Erfindung unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ fällt, kann vom Wortlaut des betreffenden Anspruchs abhängen.

In **T 820/92** (ABl. 1995, 113) hatte die Kammer darüber zu befinden, ob eine als nichttherapeutisch bezeichnete Behandlung, die einen empfängnisverhütenden und zwangsläufig auch einen therapeutischen Schritt umfaßte, nach Art. 52 (4) EPÜ als Ganzes von der Patentierbarkeit ausgenommen ist. Sie stellte fest, daß das in Art. 52 (4) EPÜ verankerte Patentierungsverbot nicht dadurch umgangen werden könne, daß der Anspruch schlicht **so formuliert** werde, als sei der Gegenstand des Verfahrens als unteilbares Ganzes nicht therapeutischer Natur. Eine andere von den Beschwerdekammern angestellte

Überlegung ging dahin, ob sich die in der betreffenden Anmeldung beschriebene nichttherapeutische Wirkung von der therapeutischen Wirkung **unterscheiden** läßt oder ob sie untrennbar damit verknüpft ist. Bei letzterem Sachverhalt schlosse der Anspruch unweigerlich auch eine therapeutische Behandlung mit ein und wäre nach Art. 52 (4) EPÜ als Ganzes vom Patentschutz ausgeschlossen, wie dies in ähnlichen Fällen bereits entschieden wurde, siehe **T 290/86** (ABl. 1992, 414), **T 780/89** (ABl. 1993, 440) oder **T 1077/93**.

a) Unweigerliche und untrennbar verknüpfte therapeutische Wirkung des beanspruchten Verfahrens

In **T 116/85** (ABl. 1989, 13) stellte die Kammer folgendes fest: Wird das betreffende Verfahren bei einzelnen Tieren angewandt, so kommt es einer tierärztlichen Behandlung gleich; wird es hingegen bei ganzen Herden angewandt, hat es auch den Charakter einer gewerblichen Tätigkeit. Die Viehzucht, z. B. die Schweinezucht, gehört zweifellos zu den Tätigkeiten eines Landwirts, ist also im weiteren Sinne Teil der Landwirtschaft und damit wiederum eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des EPÜ. Hier fällt es leicht, die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Unterscheidung zwischen individueller tierärztlicher Behandlung einerseits und der vom Landwirt durchgeführten Massenbehandlung andererseits vorzunehmen. Wenn jedoch das in den Ansprüchen definierte Verfahren beide Tätigkeitsformen umfaßt, nützt diese Unterscheidung nichts mehr. Schließlich kann jede therapeutische Behandlung eines Nutztieres auch als gewerbliche Tätigkeit betrachtet werden, da die Landwirtschaft zweifellos zu den gewerblichen Tätigkeiten gehört; mit der medizinischen Behandlung von Krankheiten sowohl beim einzelnen Nutztier als auch bei ganzen Herden soll ja die Effizienz dieser gewerblichen Tätigkeit gesteigert werden. Wenn eine medizinische Behandlung bewirkt, daß ein Hausschwein an einer Krankheit nicht eingeht oder von ihr geheilt wird, und wenn damit der Fleischertrag gesteigert wird, so liegt in beiden Fällen sowohl eine gewerbliche Tätigkeit als auch eine therapeutische Behandlung vor. Somit stellt die therapeutische Behandlung von Tieren ganz allgemein einen Aspekt der Landwirtschaft dar. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein beanspruchtes Verfahren von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (4) EPÜ ausgeschlossen ist, wenn es die therapeutische Behandlung eines tierischen Körpers erforderlich macht, obwohl die therapeutische Behandlung von Tieren gemeinhin ein Aspekt der Landwirtschaft ist und landwirtschaftliche Verfahren im allgemeinen patentfähig sind. In diesem Fall hielt die Kammer es jedoch für rechtlich unmöglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihm also im ersten Fall gewerblichen Charakter zuzuerkennen, im zweiten Fall als therapeutische Behandlung jedoch die Patentfähigkeit aufgrund von Art. 52 (4) EPÜ abzusprechen.

In der Entscheidung **T 780/89** (ABl. 1993, 440) heißt es, daß der Sekundärerfolg einer therapeutischen Behandlung diese noch nicht patentierbar mache. Der streitige Anspruch bezog sich auf eine Methode zur allgemeinen Immunstimulierung bei Tieren. Der Anmelder machte unter anderem geltend, daß damit die Fleischproduktion erhöht werde, die Methode also nicht zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werde. Die Kammer war jedoch der Ansicht, daß die erhöhte Fleischproduktion auf den besseren Gesundheitszustand der Tiere zurückzuführen sei. Auch gehe die allgemeine Stimulierung des Immunsystems zwangsläufig mit einer spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte Infektionen einher.

In **T 438/91** behauptete der Patentinhaber, der Hauptzweck des beanspruchten Verfahrens bestehe darin, daß die Tiere an Gewicht zunehmen, und diese Wirkung sei von der anderen, nämlich der Vorbeugung gegen die Ruhr bzw. deren Heilung, zu trennen. Letzteres sei lediglich eine vorteilhafte Nebenwirkung. Es war zu entscheiden, ob sich das Verfahren zur Züchtung von Haustieren nach den Ansprüchen 1 und 2 auf eine therapeutische oder prophylaktische Behandlung bezog. Als Ergebnis des beanspruchten Züchtungsverfahrens waren zwei Wirkungen zu beobachten: 1. die Heilung der Ruhr und 2. eine Gewichtszunahme bei den gezüchteten Tieren. Die Kammer befand aufgrund der Offenbarung in der Patentschrift, daß beide Wirkungen mit der Fütterung der Tiere zusammenhingen und der Erfindung die Absicht zugrunde liege, bei den an der Ruhr erkrankten Tieren beide Wirkungen gleichzeitig zu erzielen (therapeutische Behandlung) und bei den noch nicht befallenen Tieren den Ausbruch der Krankheit zu verhindern (prophylaktische Behandlung). Die Kammer stellte abschließend fest, daß die Ansprüche 1 und 2 eine therapeutische oder prophylaktische Behandlung von Haustieren zum Gegenstand hätten und somit unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ fielen.

In der Entscheidung **T 290/86** (ABl. 1992, 414) hielt die Kammer keinen der Verfahrensansprüche für gewährbar, weil das darin offenbarte Verfahren zur Beseitigung von Zahnbelag unweigerlich auch eine therapeutische Wirkung, nämlich die der Vorbeugung gegen Karies und periodontale Erkrankungen, habe und somit unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ falle, und zwar unabhängig davon, ob die Entfernung des Zahnbelags insofern auch eine kosmetische Wirkung habe, als die Zähne besser aussähen. Ob eine beanspruchte Erfindung unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ fällt, hängt nach Auffassung der Kammer insbesondere vom Wortlaut des betreffenden Anspruchs ab. Ist die beanspruchte Erfindung nicht allein auf eine kosmetische Wirkung gerichtet, sondern **definiert sie zwangsläufig** auch eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers, so ist ein solcher Anspruch nicht patentierbar (in Abgrenzung gegen die Entscheidung **T 144/83** (ABl. 1986, 301)). Hat die beanspruchte Verwendung eines chemischen Stoffes neben einer kosmetischen Wirkung **immer auch eine therapeutische Wirkung**, so definiert die Erfindung in dieser beanspruchten Form zwangsläufig auch eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers und ist somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

In **T 1077/93** hatte die Einspruchsabteilung in der beanspruchten Erfindung kein nach Art. 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenes therapeutisches Verfahren, sondern eine kosmetische Behandlung gesehen. Die Ansprüche 1 und 11 bezogen sich auf die Verwendung des Kupferkomplexes der 3,5-Diisopropylsalicylsäure (im folgenden CuDIPS genannt) als kosmetisches Erzeugnis und in einer kosmetischen Zusammensetzung sowie auf ein kosmetisches Behandlungsverfahren zum Schutz der menschlichen Epidermis, das auf der Verwendung dieses Komplexes basierte. Ziel der patentgemäßen Zusammensetzung war es, die menschliche Epidermis vor UV-Strahlen zu schützen und insbesondere die Hautrötung, in der sich die schädigende Wirkung der Sonne auf die Haut bekanntlich am deutlichsten manifestiert, sowie Zellveränderungen in der Haut wie die Bildung entarteter und nekrotischer Keratinozyten - allgemein als "sun burn cells (SBC)" bezeichnet - zu verringern. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein. Die Beschwerdekammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung **T 820/92** (ABl. 1995, 113) (s. oben) fest, daß das in Art. 52 (4) EPÜ verankerte Patentierungsverbot

nicht dadurch umgangen werden könne, daß der Anspruch schlicht so formuliert werde, als sei der Gegenstand des Verfahrens als unteilbares Ganzes nicht therapeutischer Natur. Bei der Prüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche 1 und 11 müßten die Wirkungsweise des CuDIPS und der Zusammenhang zwischen all seinen Wirkungen geklärt werden. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Schutzwirkung für die Haut zumindest teilweise nicht nur auf eine Filterung des Lichts an der Hautoberfläche, sondern vielmehr auf eine Wechselwirkung mit dem Zellgeschehen in der Epidermis zurückzuführen sei. Da auf diese Weise pathologische Folgen (Hautrötung) vermieden werden sollten, liege eine echte therapeutische Wirkung vor.

b) Unterscheidbare therapeutische und nichttherapeutische Wirkungen

In der Entscheidung **T 144/83** (ABl. 1986, 301) hatte die Kammer die Patentierbarkeit eines Anspruchs bejaht, der gemäß seinem Wortlaut eindeutig Patentschutz für ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers nur für kosmetische Zwecke begehrte, nicht jedoch für die ebenfalls mögliche Behandlung zu therapeutischen Zwecken. Die Kammer machte darauf aufmerksam, daß der Wortlaut der fraglichen Ansprüche "eindeutig ein kosmetisches Verfahren umfaßt und mit einer therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im üblichen Sinne nichts zu tun hat. Ein Gewichtsverlust wird nämlich - ebenso wie eine Gewichtszunahme - meist nicht aus medizinischen Gründen angestrebt." Aufgrund des Tatbestands befand die Kammer, daß es oft **nicht leicht sei, eine klare Grenze** zwischen der kosmetischen und der therapeutischen Wirkung, d. h. zwischen dem Gewichtsverlust und der Heilung der pathologischen Fettsucht, **zu ziehen**. Dies dürfe jedoch einem Anmelder, der gemäß **Anspruchswortlaut Patentschutz nur für die kosmetische Behandlung** begehere, nicht zum Nachteil gereichen. Daher hat die Kammer entschieden, daß die Tatsache, daß ein chemischer Stoff sowohl eine kosmetische als auch eine therapeutische Wirkung habe, wenn er zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers verwendet werde, die kosmetische Behandlung nicht unpatentierbar mache (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Art. 52 (4) EPÜ sei eng auszulegen, damit er sich für einen Anmelder nicht nachteilig auswirke, der nur für die kosmetische Behandlung Patentschutz begehere.

In der Entscheidung **T 36/83** (ABl. 1986, 295) war in der Beschreibung ausdrücklich **von zwei ganz verschiedenen** Eigenschaften einer bei der Behandlung von Komedonen eingesetzten Verbindung die Rede, nämlich von einer antibakteriellen und einer kosmetischen Wirkung. Die Anmeldung zeigte, daß die pharmazeutische und die kosmetische Zubereitung der Form nach sehr ähnlich, wenn nicht gar identisch sein können. Der Unterschied war in der Beschreibung in der eingereichten Fassung deutlich herausgestellt worden. Die Kammer hat die kosmetische Anwendung eines Erzeugnisses, das daneben therapeutisch anwendbar war, für patentfähig erklärt, weil die Anmelderin eindeutig **nur** die Anwendung "als kosmetisches Erzeugnis" **beansprucht** hatte. Nach Ansicht der Kammer wurde durch die Verwendung des Wortes "kosmetisch" eine ausreichende Präzisierung vorgenommen, obwohl die anmeldungsgemäße kosmetische Behandlung **gelegentlich** auch eine therapeutische Behandlung miteinschließt.

In **T 584/88** wurde in Anspruch 1 die Verwendung einer Substanz zur Herstellung eines Mittels zur therapeutischen Behandlung gesundheitsschädigenden Schnarchens bean-

spricht und in Anspruch 15 die Verwendung der Substanz gegen störendes Schnarchen. Anspruch 1 stellte durch die Qualifikation des zu behandelnden Schnarchens als "gesundheitsschädigend" sicher, daß der Anspruch nur die Verwendung der angesprochenen Substanz für die Herstellung solcher Mittel unter Schutz stellt, die der Behandlung krankhafter Symptome dienen. Anspruch 15 erfaßt nur die Behandlung bloß störenden, also nicht krankhaften Schnarchens; diese Verwendung kann demgemäß nicht als Verfahren zur therapeutischen Behandlung gelten. Die Kammer ließ beide Ansprüche nebeneinander zu: Während Schnarchen gemeinhin als bloß störendes, aber nicht als krankhaftes Phänomen gelte, gebe es Stimmen in der medizinischen Fachwelt, die vor den gesundheitsschädigenden Auswirkungen jedenfalls häufigen, starken Schnarchens warnten; soweit solche tatsächlich auftreten könnten, handele es sich bei der Bekämpfung des Schnarchens um eine vorbeugende therapeutische (prophylaktische) Maßnahme, andernfalls um eine solche, die sich am ehesten mit einer kosmetischen Behandlung des menschlichen Körpers vergleichen lasse. Eine Grenzziehung zwischen bloß störendem und gesundheitsschädigendem Schnarchen falle schwer. Daher hielt es die Kammer für angemessen, in Anlehnung an die Entscheidungen **T 36/83** (ABl. 1986, 295) und **T 144/83** (ABl. 1986, 301) beide Anspruchsformen nebeneinander zuzulassen.

Im oben zitierten Fall **T 774/89** wurde die Patentierbarkeit der Verwendung eines Medikaments zur Erhöhung der Milchproduktion von Kühen deshalb bejaht, weil die Erfolge der Behandlung unabhängig vom Gesundheitszustand der Tiere feststellbar waren und im Anspruch durch das Einfügen des Wortes "nichttherapeutisch" die therapeutischen Wirkungen in der Form eines **Disclaimers** ausgeschlossen waren.

In **T 469/94** mußte die Frage geklärt werden, ob zwischen der in der streitigen Anmeldung beanspruchten nichttherapeutischen und der therapeutischen Wirkung von Cholin unterschieden werden kann. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die beiden Wirkungen von Cholin nicht untrennbar miteinander verbunden oder korreliert, sondern vielmehr leicht unterscheidbar seien, weil sie zwei eindeutig verschiedene **Personen-** (bzw. Patienten-) **Gruppen** beträfen. Die eine Gruppe bestehe aus Patienten mit offensichtlichen Muskelerkrankungen, Muskelverletzungen oder epileptischen Zuständen, während die zweite gesunde Personen umfasse, die durch die Behandlung keine therapeutische Wirkung erfahren. Außerdem seien die Zeiträume, nach denen die jeweilige Wirkung sichtbar werde (Tage bei der therapeutischen Wirkung und Minuten oder Stunden bei der nichttherapeutischen), so unterschiedlich, daß es nicht zu einer unerwünschten Überschneidung von therapeutischer und nichttherapeutischer Behandlung kommen könne. Deshalb entschied die Kammer, daß der betreffende Anspruch auf ein nichttherapeutisches Verfahren gerichtet war.

2.4 Chirurgische Verfahren

In **T 182/90** (ABl. 1994, 641) betraf die Anmeldung ein Verfahren zur Durchblutungsmessung bei einem Versuchstier. Dieses Verfahren umfaßte neben eindeutig als chirurgische Behandlung zu wertenden Verfahrensschritten auch die Tötung des Tiers. Die Kammer stellte zunächst fest, daß ein chirurgischer Verfahrensschritt einem mehrstufigen Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers in der Regel chirurgischen Charakter verleihe. Im vorliegenden Fall gelangte sie aber zu dem Schluß, daß das Verfahren, das ganz bewußt mit der Tötung des Versuchstiers ende, nicht als Verfahren zur

chirurgischen Behandlung eines Tiers angesehen werden könne.

Wie die Kammer ausführte, muß bei der Auslegung des Art. 52 (4) EPÜ geklärt werden, was im medizinischen und juristischen Sprachgebrauch unter "chirurgischer Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" zu verstehen ist. Der Begriff "Chirurgie" erscheine nicht vereinbar mit dem heutigen medizinischen und juristischen Sprachgebrauch, nach dem auch Behandlungen zu anderen Zwecken als Heilzwecken - etwa kosmetische Behandlungen, Schwangerschaftsabbrüche, Kastrationen, Sterilisationen, künstliche Inseminationen, Embryotransplantierungen, Behandlungen zu Versuchs- und Forschungszwecken und die Entnahme von Organen, Haut oder Knochenmark bei einem lebenden Spender - als chirurgische Behandlung verstanden würden, wenn sie sich der Chirurgie bedienten. Der Begriff "chirurgische Behandlung" habe offenbar einen Bedeutungswandel erfahren und könne heutzutage auch besondere Behandlungsverfahren umfassen, die nicht auf die Gesundheit des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet seien. Die Kammer war allerdings der Ansicht, der Bedeutungswandel der Terminologie könne nicht so weit gehen, daß der Begriff auch das Gegenteil seiner ursprünglichen Bedeutung abdecke; mithin könne ein Verfahren, bei dem das Versuchstier bewußt getötet werde, nicht als chirurgische Behandlung gelten. In den Richtlinien für die Prüfung im EPA (vgl. C-IV, 4.3) werde festgestellt, daß der Begriff Chirurgie nicht den **Zweck**, sondern die **Art** der Behandlung kennzeichne. Diese Aussage müsse jedoch **nicht** in allen Fällen richtig sein. Die Kammer befand, daß ein Verfahren, das neben einem am lebenden Versuchstier vorgenommenen chirurgischen Verfahrensschritt als weiteren für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Schritt die Tötung dieses Tiers umfasse, nicht **als Ganzes** als Verfahren zur chirurgischen Behandlung von Tieren im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ angesehen werden könne (s. **T 329/94** (ABl. 1998, 241) oben).

In der Entscheidung **T 35/99** (ABl. 2000, 447) vertrat die Kammer die Auffassung, daß im Gegensatz zu Verfahren, die - absichtlich oder unabsichtlich - zum Tod des "in Behandlung" befindlichen Lebewesens führten (z. B. dem Schlachten von Tieren oder Verfahren zur Messung biologischer Funktionen eines Tieres, die die Tötung dieses Tieres umfassen, vgl. **T 182/90**, ABl. 1994, 641), diejenigen physischen Eingriffe am menschlichen oder tierischen Körper, die unabhängig von ihrem besonderen Zweck vorrangig der Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit des Körpers dienten, an dem sie vorgenommen würden, "ihrem Wesen nach" Verfahren zur chirurgischen Behandlung im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ seien. Die Begriffe "Behandlung" und "Chirurgie" in Art. 52 (4) EPÜ stellten keine zwei gesonderten Bedingungen für den darin enthaltenen Ausschluß dar. Der Ausschluß umfasse jede chirurgische Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie alleine oder in Verbindung mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen durchgeführt werde.

In der Entscheidung **T 775/97** legte die Anmelderin einen Anspruch vor, der auf die einen chirurgischen Verfahrensschritt umfassende Verwendung einer (bekannten) Vorrichtung zur Herstellung einer Vorrichtung gerichtet war; ein weiterer Anspruch war auf eine Vorrichtung gerichtet, die durch eine Konstruktion gekennzeichnet war, die nur im Anschluß an einen chirurgischen Verfahrensschritt im menschlichen oder tierischen Körper hergestellt werden kann.

Die Kammer hielt fest, daß derartige Ansprüche tatsächlich auf ein chirurgisches Verfahren

gerichtet sind. Die Verwendung eines bekannten Materials sozusagen als Ausgangsmaterial für eine medizinische Tätigkeit unterscheide sich maßgeblich von der Verwendung eines bekannten Stoffgemischs zur Herstellung eines Medikaments, bei der es sich um ein industrielles Verfahren handle. In der Frage des Ausschlusses nach Art. 52 (4) EPÜ könne keine Analogie zwischen der Verwendung von Materialien oder Vorrichtungen bei einem chirurgischen Verfahren und der zweiten medizinischen Verwendung von Stoffen oder Stoffgemischen hergestellt werden, die in der laut **G 5/83** zugelassenen Anspruchsform patentfähig sind. Die Kammer entschied daher, daß kein europäisches Patent mit Ansprüchen erteilt werden kann, die auf eine neue und möglicherweise sogar erfinderische Art der Verwendung von Materialien oder Vorrichtungen, insbesondere Endoprothesen, gerichtet sind, die eine chirurgische Behandlung umfaßt. Gleiches gilt für Erzeugnisansprüche, die durch eine Konstruktion gekennzeichnet sind, die nur nach Ausführung eines chirurgischen Verfahrensschritts im menschlichen oder tierischen Körper hergestellt werden kann.

2.5 Diagnostische Verfahren

Gemäß Art. 52 (4) EPÜ gelten Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, ebenfalls als nicht patentierbar.

In der Entscheidung **T 208/83** führte die Kammer aus, daß ihres Erachtens ein diagnostisches Verfahren in jedem Fall **einen Hinweis** auf die zu stellende Diagnose enthalten müsse. Ein solches Verfahren müsse also nicht nur die Untersuchung, die zu einem bestimmten Ergebnis führe, sondern auch die Diagnose als Untersuchungsergebnis umfassen. Da das beanspruchte Verfahren keinen Hinweis auf die Diagnose als Untersuchungsergebnis enthalte, könne es schon aus diesem Grunde kein Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ sein (vgl. **T 61/83**, **T 18/84**, **T 45/84**).

In **T 385/86** (ABl. 1988, 308) sind nach Überzeugung der Kammer deshalb als Diagnostizierverfahren nur solche Verfahren vom Patentschutz auszunehmen, deren Ergebnis unmittelbar **gestattet**, über eine spezielle Methode einer medizinischen Behandlung zu entscheiden, z. B. Verfahren, die alle Schritte enthalten, die beim Stellen einer ärztlichen Diagnose auszuführen sind. Verfahren, die lediglich **Zwischenergebnisse** liefern, sind noch keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, selbst wenn sie beim Stellen einer Diagnose verwertbar sind.

Die Kammer hat beschlossen, daß bei einem unter den Wortlaut des Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, fallenden Tatbestand sowohl die **Untersuchungsphase** (Istwert-Ermittlung) als auch die **Feststellung des Symptoms** anhand des Untersuchungsergebnisses (das ist die Abweichung der ermittelten Istwerte von Normwerten) am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden müssen.

Die systematische Auflistung der einzelnen zu einer Diagnose führenden Verfahrensschritte in der einschlägigen Literatur umfasse folgendes:

- die Aufnahme der Krankheitsgeschichte, das Betrachten, Betasten und Abhören von Körperpartien sowie die Vielzahl der medizinisch-technischen Untersuchungen und Tests

(Untersuchungsphase, Datensammlung),

- den Vergleich der gewonnenen Untersuchungsdaten mit Normwerten, die Feststellung einer signifikanten Abweichung (Symptom) und schließlich
- die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild (deduktive medizinische Entscheidungsphase)

Fehlt **auch nur einer** der drei letzten Verfahrensschritte, so liegt nach Auffassung der Kammer kein Diagnostizierverfahren vor, sondern allenfalls ein Verfahren, zum Beispiel der Datenermittlung oder -verarbeitung, das in einem Diagnostizierverfahren verwendbar ist. Wie die Kammer außerdem feststellte, setzt die Vornahme eines Diagnostizierverfahrens am menschlichen oder tierischen Körper im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, voraus, daß auch die als Krankheitssymptom zu wertende Abweichung von einem Normwert unmittelbar am Körper selbst wahrnehmbar ist. Typische Beispiele für ein am Körper vorgenommene Verfahren sind: ein Allergietest, bei dem die anomale Abweichung anhand einer Hautveränderung feststellbar ist; ein Verfahren zur Feststellung der Durchgängigkeit einer Körperhöhle, bei dem mit einem Katheter Flüssigkeit in die Gebärmutter injiziert und der Druckaufbau in der Gebärmutter beobachtet wird; ein Verfahren, bei dem Scharlachflecken direkt betrachtet oder fotografiert werden; oder eine Körperspiegelung zur Feststellung von Leberschäden.

Hingegen reicht es nach Auffassung der Kammer nicht aus, daß lediglich irgendeine Untersuchung zur Ermittlung des Zustands eines menschlichen oder tierischen Körpers für medizinische Zwecke durchgeführt wird. Der ermittelte Zustand muß ohne weiteres die pathologische Abweichung darstellen. Ein gemessener Blutdruck ist ein Absolutwert, der erst nach einem Vergleich mit einem Normwert eine Abweichung erkennbar macht. Erst der Vergleich sowie die explizite Angabe, wie groß die Abweichung sein muß, um für eine bestimmte Krankheit oder Gruppe von Krankheiten charakteristisch zu sein, machen aus dem Meß- ein Diagnostizierverfahren. So macht etwa eine Durchleuchtung mittels Röntgenstrahlen den inneren Zustand nicht am Körper selbst, sondern erst nach einer außerhalb des Körpers vorgenommenen Bildwandlung der Röntgenquanten in sichtbares Fluoreszenzlicht auf einem Bildschirm wahrnehmbar. Auch hier ist ein pathologischer Zustand erst durch Vergleich der Schwärzungsstruktur mit Normwerten feststellbar.

In dieser Sache handelte es sich um ein Verfahren zur Ermittlung chemischer und/oder physikalischer Zustände innerhalb des tierischen oder menschlichen Körpers unter Verwendung magnetischer Resonanz. Die Kammer mußte deshalb überprüfen, ob die mit den Maßnahmen nach Anspruch 1 ermittelte Temperatur oder der gemäß Anspruch 2 ermittelte pH-Wert ohne weiteres direkt an Körperpartien ablesbar ist. Es stellte sich heraus, daß die Maßnahmen der unabhängigen Ansprüche 1 bzw. 2 zu einem Meßwert führten, der erst außerhalb des Körpers im hochaufgelösten Resonanzspektrum, das auf einem Bildschirm oder Schreiberblatt in der Endstufe des Untersuchungsgerätes erscheint, wahrnehmbar ist. Die gesammelten Daten über Temperatur und pH-Wert waren also auf einem vom Körper losgelösten Datenträger erst nach weiteren technischen Schritten, die außerhalb des Körpers vorgenommen werden, wahrnehmbar. Jeder weitere Schritt, der gegebenenfalls durch Vergleiche mit einem Normwert eine anormale Abweichung aufdeckt,

setzt hier nicht die Präsenz des Körpers voraus. Aus diesem Grunde definieren nach Meinung der Kammer die Merkmale des Anspruchs 1 ebensowenig wie die des Anspruchs 2 ein Verfahren, "das am menschlichen Körper vorgenommen wird" (bestätigt in **T 83/87** und **T 400/87**).

In **T 775/92** enthielt jeder unabhängige Anspruch folgenden einleitenden Satz: "Verfahren zur Ermittlung der Knochendichten ... zur Auswertung einer Röntgenaufnahme eines Knochens, das folgende Schritte aufweist: ...". Die Kammer setzte sich mit der Frage auseinander, ob damit ein diagnostisches Verfahren beansprucht worden sei. In Anbetracht der gewählten Formulierung war sie der Auffassung, daß der Ausdruck "Auswertung einer Röntgenaufnahme" so vage und allgemein gehalten erscheine, daß auch eine diagnostische Anwendung darunter fallen könne. Der fragliche Ausdruck könne also allem Anschein nach so ausgelegt werden, daß die mit den beanspruchten Verfahrensschritten letztlich ermittelten Knochendichteverteilungen z. B. von einem Arzt ausgewertet würden, der sie mit Musterverteilungen vergliche, um Aufschluß über den Zustand eines Patienten im Hinblick auf Alterungserscheinungen oder Knochenerkrankungen zu gewinnen. Eine solche Auswertung liefere nicht nur Zwischenergebnisse, sondern ermögliche die Lokalisierung einer Abweichung von einem bestimmten klinischen Bild und die anschließende Einleitung einer medizinischen Behandlung durch den Arzt. Bei einer solchen Auslegung seien sämtliche Ansprüche auf diagnostische Verfahren gerichtet und fielen damit unter das Patentierungsverbot gemäß Art. 52 (4) EPÜ.

In der Entscheidung **T 530/93** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und befand, daß Verfahren, die sich auf die Erfassung der für eine Diagnose benötigten Daten beschränken und nur Zwischenergebnisse liefern, die erst in einem weiteren Schritt einem bestimmten klinischen Bild zugeordnet werden könnten, keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52 (4) EPÜ sind. Das Verfahren gemäß Anspruch 1 entsprach dieser Definition und fiel somit nicht unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ.

In **T 964/99** vertrat die Kammer den Standpunkt, daß durch Art. 52 (4) EPÜ alle am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenen diagnosebezogenen oder diagnoserelevanten Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollen. Die Kammer befand, daß die Entnahme einer Probe aus dem Körper zum Zweck einer medizinischen Untersuchung unabhängig von den eingesetzten technischen Mitteln prinzipiell zur Diagnostizierfähigkeit gehört. Somit war der beanspruchte Schritt der Entnahme einer Substanz diagnosebezogen und in diesem Zusammenhang ein wesentliches diagnostisches Verfahren, das am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird. Nach Auffassung der Kammer spielt es keine Rolle, daß die beanspruchten Verfahren vom Patienten selbst ausgeführt werden können und weder nennenswerte Auswirkung auf den Körper haben noch ein ernstliches gesundheitliches Risiko bergen. Entscheidend ist, daß alle aktenkundigen Verfahrensansprüche den Schritt der Entnahme einer Probe aus dem Körper zu Diagnosezwecken umfaßten und ein solcher Schritt als eine für die Diagnose wesentliche Tätigkeit gilt und am menschlichen Körper vorgenommen wird.

Die Kammer stellte fest, daß der Beschwerdeführer in der Annahme fehlging, in der

ständigen Rechtsprechung zu Diagnostizierverfahren sei **T 385/86** durchgängig restriktiv ausgelegt worden (s. zum Beispiel **T 329/94**, **T 655/92**). Sie betonte, daß die in **T 385/86** vorgenommene einschränkende Auslegung des Ausschlusses von Diagnostizierverfahren von der Patentfähigkeit darauf hinauslaufe, für diagnostische einen anderen Maßstab als für chirurgische oder therapeutische Verfahren anzulegen, die vom Patentschutz bereits dann ausgeschlossen sind, wenn sie auch nur einen einzigen Schritt chirurgischer oder therapeutischer Art umfassen (s. zum Beispiel **T 35/99** ABl. 2000, 447) und **T 82/93** (AbI. 1996, 274)). Nach Ansicht der Kammer sollte die Formulierung "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" in Art. 52 (4) EPÜ nicht so verstanden werden, als beziehe sie sich auf Verfahren, die sämtliche Schritte der Erstellung einer medizinischen Diagnose umfassen.

2.6 Erzeugnisse zur Anwendung in medizinischen Verfahren

Nach Art. 52 (4) EPÜ ist die Patentierung von Erzeugnissen zur Anwendung in Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und in Diagnostizierverfahren ausdrücklich erlaubt (Art. 52 (4) EPÜ, Satz 2).

In **T 712/93** war der streitige Anspruch auf eine Vorrichtung zur Verwendung als Pfanne in einem künstlichen Kugelpfannengelenk gerichtet. Der Beschwerdegegner behauptete in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, der Anspruch verstoße gegen Art. 52 (4) EPÜ, da er einen Verfahrensschritt zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers enthalte, der von der fachmännischen Entscheidung eines Chirurgen abhängt. Ein Anspruch sei nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthalte, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme definiere, die ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers darstelle. Die Kammer stellte fest, daß der Anspruch auf eine Vorrichtung gerichtet sei, die teilweise durch funktionelle Merkmale definiert sei. Diese Art der Definition des Schutzbereichs sei zulässig, wenn sie die Bedingungen des Übereinkommens erfülle und dem Anmelder nur so ein angemessener Schutz gewährt werden könne. Der Umstand an sich, daß einige der Merkmale funktionell seien, mache den Anspruch noch nicht zu einem Verfahrensanspruch. Infolgedessen stehe der Anspruch im Einklang mit Art. 52 (4) EPÜ.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Einleitung

Art. 53 EPÜ definiert die Ausnahmen von der Patentierbarkeit wie folgt:

- a) Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;
und
- b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; diese Vorschrift ist auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden.

Die neuen R. 23b bis 23e EPÜ über biotechnologische Erfindungen traten am 1.9.1999 in

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Kraft (ABl. 1999, 437 ff). Sie geben Hinweise zur Definition bestimmter Begriffe und besagen, daß die maßgebenden Bestimmungen des EPÜ in Übereinstimmung mit diesen Regeln anzuwenden und auszulegen sind. Die Richtlinie 98/44/EG vom 6.7.1998 (ABl. 1999, 101) über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist hierfür ergänzend heranzuziehen.

Nach der Rechtsprechung sind die Ausnahmen von der Patentierbarkeit eng auszulegen (zu Art. 53 a) EPÜ siehe **T 356/93** (ABl. 1995, 545); zu Art. 53 b) EPÜ siehe **T 320/87** (ABl. 1990, 71) und **T 19/90** (ABl. 1990, 476)). Nach der letztgenannten Entscheidung geht es bei der Ermittlung des Gesetzeszwecks (ratio legis) jedoch nicht nur um die tatsächliche Absicht des Gesetzgebers im Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes, sondern darum, was er unter Berücksichtigung der seither eingetretenen Änderungen der Verhältnisse beabsichtigt haben könnte.

Lebende Materie wird durch das EPÜ nicht generell vom Patentschutz ausgeschlossen. Unter Bezugnahme auf Art. 53 b) EPÜ stellte die Kammer in der Sache **T 49/83** (ABl. 1984, 112) fest, daß ein genereller Ausschluß von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur dem Europäischen Patentübereinkommen nicht zu entnehmen ist. In der Entscheidung **T 356/93** (ABl. 1995, 545) kam die Kammer zu dem Schluß, daß Samen und Pflanzen an sich nach Art. 53 a) EPÜ nicht allein deshalb von der Patentierbarkeit ausgenommen werden sollten, weil es sich um "lebende" Materie handelt oder weil das genetische Material von Pflanzen das "gemeinsame Erbe der Menschheit" bleiben sollte. Des weiteren gilt nach **T 19/90** die Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 b) EPÜ für bestimmte Gruppen von Tieren, jedoch nicht für Tiere an sich.

Im Verfahren **G 1/98** (ABl. 2000, 111) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nicht nach Art. 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfaßt.

2. Sittenwidrige Erfindungen

Die erste Entscheidung in der Frage der guten Sitten nach Art. 53 a) EPÜ war **T 19/90**. Die Ansprüche umfaßten einen transgenen nichtmenschlichen Säuger, dessen Keim- und somatische Zellen im Genom ein aktiviertes Onkogen enthielten, das die Neigung des Tieres zur Entwicklung von Neoplasmen erhöhte, und ein Verfahren zur Erzeugung eines solchen Tieres. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß es aus zwingenden Gründen geboten sei, bei der Prüfung auf Patentierbarkeit Art. 53 a) EPÜ zu berücksichtigen. Da dies in der ersten Instanz unterblieben war, verwies die Kammer die Angelegenheit mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurück, eine sorgfältige Abwägung der Leiden der Tiere und einer möglichen Gefährdung der Umwelt einerseits gegen den Nutzen der Erfindung für die Menschheit andererseits anzustellen und erst dann über die Zurückweisung der Anmeldung oder die Erteilung eines Patents zu entscheiden. Mit ihrer Entscheidung (ABl. 1992, 588) erteilte die Prüfungsabteilung schließlich das Patent, gegen das dann mehrere Einsprüche eingelegt wurden, die noch vor der Einspruchsabteilung anhängig sind.

Seit dem Erlass dieser Entscheidung ist die Ausführungsordnung geändert worden. Nach der

neuen R. 23d d) EPÜ werden Patente nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren zum Gegenstand haben, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

Ein weiteres Mal wurde die Thematik der guten Sitten in der Entscheidung **T 356/93** (ABl. 1995, 545) aufgeworfen. Ziel der Erfindung war die Entwicklung von Pflanzen und Samen, die gegen eine bestimmte Klasse von Herbiziden resistent sind und dadurch selektiv gegen Unkraut und Pilzbefall geschützt werden können. Dies wurde erreicht mit einer stabil in das Genom der Pflanzen integrierten heterologen DNA für ein Protein, das die Herbizide inaktivieren oder neutralisieren konnte. Das Patent wurde unter Berufung auf Art. 53 a) EPÜ insbesondere mit der Begründung angefochten, daß die Verwertung der Erfindung die Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefährden würde.

Die Kammer räumte zwar ein, daß sich möglicherweise nur schwer beurteilen lasse, ob ein beanspruchter Gegenstand mit der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten zu vereinbaren sei, vertrat aber die Auffassung, daß die Bestimmungen des Art. 53 a) EPÜ nicht außer acht gelassen werden dürften. Jeder Einzelfall müsse gesondert hierauf geprüft werden.

Die Kammer subsumierte unter dem Begriff der "**öffentlichen Ordnung**" den Schutz der öffentlichen Sicherheit und der physischen Unversehrtheit des Individuums als Mitglied der Gesellschaft und rechnete hierzu auch den Schutz der Umwelt. Demgemäß seien Erfindungen, deren Verwertung voraussichtlich die Umwelt ernsthaft gefährde, wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung von der Patentierung auszuschließen.

Der Begriff der **guten Sitten** knüpfe an die Überzeugung an, daß ein bestimmtes Verhalten richtig und vertretbar, ein anderes dagegen falsch sei; diese Überzeugung gründe sich auf die Gesamtheit der in einem bestimmten Kulturkreis tief verwurzelten, anerkannten Normen. Für die Zwecke des EPÜ sei dies der europäische Kulturkreis, wie er in Gesellschaft und Zivilisation seine Ausprägung finde. Entsprechend seien Erfindungen, deren Verwertung nicht in Einklang mit den allgemein anerkannten Verhaltensnormen dieses Kulturkreises stehe, wegen Verstoßes gegen die guten Sitten von der Patentierung auszuschließen.

Im Hinblick auf Art. 53 a) EPÜ mußte daher entschieden werden, ob die Verwertung eines der beanspruchten Gegenstände die Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefährden würde oder einen Mißbrauch oder destruktiven Gebrauch pflanzenbiotechnologischer Verfahren beinhaltete.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Patent nur dann gemäß Art. 53 a) EPÜ mit der Begründung widerrufen werden kann, die Verwertung der Erfindung gefährde ernsthaft die Umwelt, wenn die Bedrohung der Umwelt zum Zeitpunkt der Widerrufsentscheidung des EPA hinreichend substantiiert ist.

Im vorliegenden Fall befand die Kammer, die vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) vorgelegten Unterlagen lieferten zwar grundlegende Hinweise auf mögliche Gefahren einer

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Anwendung gentechnischer Verfahren auf Pflanzen, es ergebe sich aus ihnen aber nicht der definitive Schluß, daß die Verwertung eines der beanspruchten Gegenstände die Umwelt ernsthaft gefährden würde.

Die Kammer stellte ferner fest, daß keiner der Ansprüche einen Gegenstand enthalte, der mit einem Mißbrauch oder destruktiven Gebrauch von Verfahren der Pflanzenbiotechnologie verbunden sei; beansprucht würden nämlich Tätigkeiten (Erzeugung von Pflanzen und Samen, Schutz von Pflanzen vor Unkraut und Pilzbefall) und Erzeugnisse (Pflanzenzellen, Pflanzen, Samen), die als solche im Lichte der im europäischen Kulturkreis allgemein anerkannten Verhaltensnormen nicht als falsch angesehen werden könnten. Die Pflanzenbiotechnologie könne per se nicht sittenwidriger sein als die herkömmliche, auf Selektion beruhende Auslesezüchtung.

Aus diesen Gründen gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß Art. 53 a) EPÜ in diesem besonderen Fall kein Patentierungshindernis darstelle.

3. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

Nach Art. 53 b) EPÜ wird ein Patent nicht erteilt, wenn der beanspruchte Gegenstand auf Pflanzensorten gerichtet ist. Ist in einem Erzeugnisanspruch keine bestimmte Pflanzensorte individuell angegeben, so ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht im Sinne des Art. 53 b) EPÜ auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet. Somit kann ein Patent zwar nicht für eine einzelne Pflanzensorte, wohl aber dann erteilt werden, wenn Pflanzensorten unter den Anspruch fallen können. Individuell beanspruchte Pflanzensorten sind, unabhängig davon, wie sie erzeugt wurden, nicht patentierbar (**G 1/98** (ABl. 2000, 111)). In der neuen R. 23b (4) EPÜ wird der Begriff "Pflanzensorte" definiert als

- "jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollständig erfüllt sind,
- a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert,
 - b) zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und
 - c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann."

Die Große Beschwerdekammer kam in der Entscheidung **G 1/98** zu dem Schluß, daß bei zutreffender Auslegung von Art. 53 b) EPÜ transgene Pflanzen nicht vom Patentschutz ausgeschlossen seien, wenn keine bestimmten Pflanzensorten angegeben sind, auch wenn die Ansprüche u. a. Pflanzensorten umfassen. Die Kammer befand, daß Art. 53 b) EPÜ die Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz bestimme. Der Umfang des Ausschlusses von der Patentierung sei das Gegenstück zur Verfügbarkeit von Sortenschutz. Da Sortenschutzrechte nur für konkrete Pflanzensorten erteilt würden, aber nicht für technische Lehren, die in einer unbestimmten Vielzahl von Pflanzensorten verwirklicht werden könnten, komme ein Ausschluß vom Patentschutz nach Art. 53 b) EPÜ nicht schon dann zum Tragen, wenn eine oder mehrere Pflanzensorten unter die Ansprüche fielen oder fallen könnten.

Weiter stellte die Kammer fest, daß in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung, wonach sich der Schutz eines Verfahrenspatents auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse erstreckt, auch wenn diese per se nicht patentierbar sind (s. II.B.6.1 und 6.2), Art. 64 (2) EPÜ bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte nicht zu berücksichtigen ist.

Schließlich entschied die Kammer, daß das Patentierungsverbot des Art. 53 b) erster Halbsatz EPÜ für Pflanzensorten unabhängig davon gilt, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen. Begründet wurde dies damit, daß der Ausschluß in Art. 53 b) EPÜ dazu geschaffen worden sei, Gegenstände von der Patentierbarkeit auszuschließen, für die Sortenschutz erlangt werden könne. Es spiele für die Erfordernisse nach dem UPOV-Übereinkommen oder nach der Verordnung über den Sortenschutz keine Rolle, ob eine Pflanzensorte durch herkömmliche Züchtungsverfahren oder gentechnische Verfahren gewonnen wurde. Dies bedeute, daß der Begriff "Pflanzensorte" unabhängig vom Ursprung der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz dienen könne. Das Argument, die Verfasser des EPÜ hätten die Möglichkeit genetisch veränderter Pflanzensorten nicht vorhergesehen und daher nicht die Absicht haben können, sie von der Patentierbarkeit auszuschließen, könne nicht akzeptiert werden. Die Anwendung von Gesetzen sei nicht auf diejenigen Fälle beschränkt, die dem Gesetzgeber bekannt sind.

Die früheren Entscheidungen zu diesem Punkt sind heute vor allem von historischem Interesse:

In der Entscheidung **T 49/83** (ABl. 1984, 112) wurde erstmals der Begriff "Pflanzensorten" als Vielzahl von Pflanzen definiert, die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind und nach jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleich bleiben. In der Sache **T 320/87** (ABl. 1990, 71) entschied die Kammer dann, daß Hybridsamen und -pflanzen, bei denen eine gesamte Generationspopulation in einem Merkmal nicht beständig ist, nicht als Pflanzensorten im Sinne des Art. 53 b) EPÜ bezeichnet werden konnten.

In **T 356/93** (ABl. 1995, 545) stellte die Kammer fest, daß Pflanzenzellen als solche, die sich dank der modernen Technik fast wie Bakterien und Hefen kultivieren ließen, nicht unter der Definition einer Pflanze oder Pflanzensorte subsumiert werden konnten. Dies wurde durch die Stellungnahme **G 1/98** bestätigt, wonach Pflanzenzellen wie Mikroorganismen zu behandeln sind.

Hingegen ist die Feststellung der Kammer in **T 356/93**, daß ein Erzeugnisanspruch, dessen Gegenstand "Pflanzensorten" umfaßt, nach Art. 53 b) erster Halbsatz EPÜ nicht patentierbar sei, durch **G 1/98** überholt.

4. Patentierbarkeit von Tieren und Tierarten

In der Entscheidung **T 19/90** (ABl. 1990, 476) bestätigte die Kammer den allgemeinen Grundsatz, daß die Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 b) EPÜ für bestimmte Gruppen von Tieren, jedoch nicht für Tiere an sich gilt.

Bei der Auslegung des Begriffs "Tierarten" betonte die Beschwerdekammer in dieser Entscheidung, daß die Bestimmungen des Art. 53 b) EPÜ eng ausgelegt werden müssen. Unter Verweis darauf, daß für Tiere - anders als für Pflanzensorten - keine anderen gewerblichen Schutzrechte zur Verfügung stehen, entschied die Kammer, daß das Patentierungsverbot gemäß Art. 53 b) EPÜ zwar für bestimmte Gruppen von Tieren, jedoch nicht für Tiere an sich gilt. Die Kammer sah daher in dieser Bestimmung kein Patentierungshindernis für einen Gegenstand, der nicht unter die Begriffe "Tierarten", "animal varieties" oder "races animales" fällt.

In derselben Entscheidung stellte die Kammer fest, daß in Art. 53 b) EPÜ der allgemeine Grundsatz der Patentierbarkeit nach Art. 52 (1) EPÜ für Erfindungen wiederhergestellt wird, die mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse einschließen. Das Patentierungsverbot des Art. 53 b) EPÜ erster Halbsatz erstreckt sich nicht auf die Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens, die nach Art. 53 b) EPÜ zweiter Halbsatz patentiert werden dürfen. Demnach können für Tiere, die durch ein mikrobiologisches Verfahren erzeugt werden, Patente erteilt werden, wenn dieser Begriff auch nicht definiert wurde.

5. Im wesentlichen biologische Verfahren

Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren sind nicht patentierbar, wenn es sich um im wesentlichen biologische Verfahren handelt. Wenn sie keine im wesentlichen biologischen Verfahren sind, sind sie hingegen patentierbar.

In der Entscheidung **T 320/87** (ABl. 1990, 71) wurde festgestellt, daß die Frage, ob ein (nichtmikrobiologisches) Verfahren als "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Art. 53 b) EPÜ anzusehen ist, ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden müsse. Die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung sei dabei allein noch kein hinreichendes Kriterium dafür, daß das Verfahren kein "im wesentlichen biologisches" sei. Menschliches Zutun könne unter Umständen lediglich bedeuten, daß das Verfahren kein "rein biologisches" sei, und könne sich in einem unwesentlichen Beitrag erschöpfen. Auch gehe es nicht nur um die Frage, ob diese Mitwirkung quantitativer oder qualitativer Art sei.

In diesem besonderen Fall wurde entschieden, daß der Ausschluß von der Patentierbarkeit nicht auf die beanspruchten Verfahren zur Erzeugung von Hybridpflanzen zutraf, weil sie eine wesentliche Änderung der bekannten klassischen biologischen Zuchtverfahren mit sich brachten und der mit dem Erzeugnis verbundene hohe Wirkungsgrad und der hohe Ertrag einen bedeutenden technologischen Charakter aufwiesen.

In **T 19/90** bestätigte die Kammer, daß die beanspruchten Verfahren zur Erzeugung transgener nichtmenschlicher Säuger durch den chromosomalen Einbau einer aktivierten Onkogen-Sequenz in das Genom eines nichtmenschlichen Säugers keine "im wesentlichen biologischen Verfahren" im Sinne des Art. 53 b) EPÜ waren. Der Erzeugnisanspruch für genetisch manipulierte Tiere umfaßte Nachkommen, die selbst nicht direkt genetisch manipuliert wurden, sondern das Ergebnis des im wesentlichen biologischen Verfahrens der geschlechtlichen Fortpflanzung waren. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß es sich um

einen Erzeugnisanspruch handle, bei dem das Erzeugnis durch sein Herstellungsverfahren definiert werde, und daß ein Product-by-process-Anspruch unabhängig von dem Verfahren, auf das er sich beziehe, ein Erzeugnisanspruch bleibe.

In **T 356/93** (ABl. 1995, 545) ging es um ein Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen, das die Transformation von Pflanzenzellen oder -gewebe mit rekombinanter DNA sowie anschließend die Regeneration und die Vervielfältigung der Pflanzen oder Samen umfaßte. Im Anschluß an die Entscheidung **T 320/87** entschied die Kammer, daß das Verfahren als Ganzes kein "im wesentlichen biologisches" Verfahren im Sinne des Art. 53 b) EPÜ war, weil der Schritt der Transformation unabhängig davon, inwieweit sein Erfolg dem Zufall unterliegt, ein wesentlicher technischer Verfahrensschritt war, der entscheidenden Einfluß auf das gewünschte Endergebnis hatte und nicht ohne menschliches Zutun durchgeführt werden konnte.

Seit dem Erlaß dieser Entscheidungen ist die Ausführungsordnung geändert worden. In der neuen R. 23b (5) EPÜ wird nun klargestellt, daß ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren im wesentlichen biologisch ist, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

6. Mikrobiologische Verfahren und daraus entstehende Produkte

In **T 356/93** (ABl. 1995, 545) verwies die Kammer auf die Entscheidung **T 19/90** (ABl. 1990, 476), wonach Tierarten patentiert werden dürfen, wenn sie das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens im Sinne des Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ sind, und kam zu dem Schluß, daß dieses Prinzip entsprechend auch für Pflanzensorten gilt. Nach der Definition der Kammer bezeichnet der Begriff "Mikroorganismus" nicht nur Bakterien und Hefen, sondern auch Pilze, Algen, Protozoen sowie menschliche, tierische und pflanzliche Zellen, also alle für das bloße Auge nicht sichtbaren, im allgemeinen einzelligen Organismen, die im Labor vermehrt und manipuliert werden können; diesen sind auch Plasmide und Viren zuzurechnen.

Demzufolge bezeichnet der Begriff "mikrobiologisch" nach Auslegung der Kammer technische Tätigkeiten unter unmittelbarem Einsatz von Mikroorganismen. Dazu gehören nicht nur traditionelle Fermentations- und Biotransformationsverfahren, sondern auch die Manipulation von Mikroorganismen durch gentechnische oder Fusionsverfahren, die Herstellung oder Veränderung von Erzeugnissen in rekombinanten Systemen usw., also kurz gesagt alle Tätigkeiten, bei denen biochemische und mikrobiologische Verfahren einschließlich gentechnischer und verfahrensschemischer Methoden gesamtheitlich eingesetzt werden, um die Fähigkeiten von Mikroben und kultivierten Zellen zu nutzen.

Somit definierte die Kammer den Begriff "mikrobiologische Verfahren" nach Art. 53 b) EPÜ als Verfahren, in denen Mikroorganismen zur Herstellung oder Veränderung von Erzeugnissen verwendet oder für bestimmte Anwendungszwecke neue Mikroorganismen entwickelt werden. Als "mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse" gelten demnach durch Mikroorganismen hergestellte oder veränderte Erzeugnisse sowie neue Mikroorganismen als solche.

In der Entscheidung **G 1/98** (ABl. 2000, 111) bestätigte die Kammer zwar die oben erwähnte Definition von Mikroorganismen, führte aber weiter aus, daß gentechnische Verfahren und mikrobiologische Verfahren nicht identisch seien. In Art. 53 b) EPÜ werde der Begriff "mikrobiologische Verfahren" als Synonym für Verfahren gebraucht, bei denen Mikroorganismen verwendet werden. Mikroorganismen seien etwas anderes als die Teile von Lebewesen, mit denen bei der genetischen Veränderung von Pflanzen gearbeitet wird. Genetisch veränderte Pflanzen als Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren im Sinne des Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ zu behandeln, würde dem Zweck des Ausschlusses von Pflanzensorten in Art. 53 b) EPÜ zuwiderlaufen, nämlich Gegenstände von der Patentierbarkeit auszuschließen, für die Sortenschutz erlangt werden kann. Somit spiele es, so die Kammer, für die Erfordernisse nach dem UPOV-Übereinkommen oder nach der Verordnung über den Sortenschutz keine Rolle, wie eine Pflanzensorte gewonnen wurde. Es sei nicht maßgeblich, ob eine Pflanzensorte das Ergebnis herkömmlicher Züchtungsverfahren ist oder ob eine unterscheidbare pflanzliche Gesamtheit unter Verwendung gentechnischer Verfahren erzeugt wurde. Dies bedeute, daß der Begriff "Pflanzensorte" unabhängig vom Ursprung der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz dienen könne.

Bei der Prüfung der Patentierbarkeit der beanspruchten pflanzlichen Gesamtheit behandelte die Kammer in **T 356/93** auch die Frage, ob **mehrstufige Verfahren** zur Erzeugung von Pflanzen, die mindestens einen mikrobiologischen Verfahrensschritt umfassen (z. B. die Transformation von Zellen mit rekombinanter DNA), als Ganzes als "mikrobiologische Verfahren" im Sinne des Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ angesehen und demzufolge die Erzeugnisse solcher Verfahren (z. B. Pflanzen) für die Zwecke dieser Bestimmung als "mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse" gewertet werden können.

Sie entschied, daß "technische Verfahren mit einem mikrobiologischen Verfahrensschritt" nicht einfach mit "mikrobiologischen Verfahren" gleichgesetzt werden können. Ebenso wenig können die aus solchen Verfahren hervorgehenden Endprodukte (z. B. Pflanzensorten) als "Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren" im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden.

Die spezielle beanspruchte Pflanze wurde durch ein mehrstufiges Verfahren erzeugt, das neben dem ersten, mikrobiologischen Verfahrensschritt, der Transformation von Pflanzenzellen oder -gewebe mit rekombinanter DNA, als weitere Verfahrensschritte die Regeneration von Pflanzen aus den transformierten Pflanzenzellen oder dem transformierten Gewebe und die Vermehrung des Pflanzenmaterials umfaßte. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Pflanze nicht das Produkt eines mikrobiologischen Verfahrens war. Obwohl der einleitende mikrobiologische Verfahrensschritt zweifelsohne entscheidenden Einfluß auf das Endergebnis hatte, da die Pflanze in ebendiesem Verfahrensschritt ihr kennzeichnendes, von Generation zu Generation weitergegebenes Merkmal erhielt, war die beanspruchte Pflanze nicht nur das Ergebnis dieses ersten (mikrobiologischen) Verfahrensschritts. Die Folgeschritte der Regeneration und Vermehrung der Pflanzen waren weitere wichtige Elemente und trugen ebenfalls, wenngleich auf andere Weise, zum Endergebnis bei.

Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß das mehrstufige Verfahren, durch das die beanspruchte Pflanze erzeugt wurde, ungeachtet des entscheidenden Einflusses des

mikrobiologischen Verfahrensschritts auf das Endergebnis kein mikrobiologisches Verfahren im Sinne des Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ war und die betreffende Pflanze mithin nicht als "Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens" angesehen werden konnte.

Die neue R. 23b (6) EPÜ definiert ein "mikrobiologisches Verfahren" als jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Eine Interpretation dieser Definition im Rahmen einer Kammerentscheidung gibt es bislang noch nicht.

C. Neuheit

Eine Erfindung kann nur dann patentiert werden, wenn sie neu ist. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Art. 54 (1) EPÜ verfolgt den Zweck, den Stand der Technik von der erneuten Patentierung auszuschließen (**T 12/81**, ABl. 1982, 296; **T 198/84**, ABl. 1985, 209).

Zur Prüfung der Frage, ob eine Erfindung neu ist, ist zunächst zu definieren, was zum Stand der Technik gehört, welcher Stand der Technik relevant ist und welchen Gehalt der relevante Stand der Technik besitzt. Danach ist ein Vergleich der Erfindung mit dem so definierten Stand der Technik vorzunehmen, und schließlich ist festzustellen, ob sich die Erfindung von diesem Stand der Technik unterscheidet. Falls ein Unterschied besteht, ist Neuheit gegeben.

1. Zurechnung zum Stand der Technik

Zum Stand der Technik gehört nach Art. 54 (2) EPÜ alles, was **vor** dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

1.1 Maßgebender Zeitpunkt

Eine Anmeldung mit gleichem Anmelde- bzw. Prioritätstag wie die zu prüfende Anmeldung scheidet als Stand der Technik aus (vgl. **T 123/82**).

Der Inhalt des Stands der Technik muß nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammer so ausgelegt werden, wie ihn der Fachmann zum Zeitpunkt der Zugänglichmachung verstehen konnte. Insbesondere ist für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer im Sinne von Art. 54 (2) EPÜ zum Stand der Technik gehörenden Druckschrift ihr Veröffentlichungsdatum maßgebend. Eine Auslegung einer Druckschrift unter Verwendung von Wissen, das der Fachwelt erst zwischen dem Veröffentlichungsdatum des entgegengehaltenen Standes der Technik und dem Anmeldetag oder ggf. dem Prioritätstag der zu prüfenden Anmeldung oder des streitigen Patents zugänglich geworden ist, gehört nicht mehr zur Ermittlung der Offenbarung dieser Druckschrift im Rahmen einer Neuheitsprüfung, sondern in den Bereich der Prüfung im Hinblick auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit (vgl. **T 205/91**, **T 965/92**, **T 590/94**). In **T 74/90** prüfte die Kammer jedoch, wie der Fachmann eine Entgegenhaltung am Anmeldetag des angefochtenen

Patents verstanden hat. Sie war der Auffassung, deren Offenbarungsgehalt umfasse eine Auslegungsmöglichkeit nicht, die der Fachmann am Anmeldetag des Streitpatents infolge eines technischen Vorurteils für undurchführbar gehalten habe.

1.2 Ältere europäische Rechte

Nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ umfaßt der Stand der Technik auch den Inhalt europäischer Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung eingereicht und erst an oder nach diesem Tag nach Art. 93 EPÜ veröffentlicht worden sind, und zwar insoweit, als für die frühere und die spätere Anmeldung dieselben Vertragsstaaten rechtswirksam (R. 23a EPÜ) benannt sind.

In **J 5/81** (ABl. 1982, 155) vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung gegenüber Anmeldungen, die nach dem Anmelde- oder Prioritätstag, aber vor der Veröffentlichung der Anmeldung eingereicht worden sind, Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ wird, und zwar rückwirkend mit dem Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt; dies dürfte aber nur für den Fall gelten, daß diese "ältere Anmeldung" zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch existent war.

In **T 447/92** war der gesamte Inhalt eines früheren Dokuments im Sinne des Art. 54 (3) und (4) EPÜ für die Neuheitsfrage als Stand der Technik zu betrachten. Die Kammer wies darauf hin, daß die Beschwerdekammern den Offenbarungsgehalt in einem solchen Fall stets sehr restriktiv auslegten, um die Gefahr einer Selbstkollision zu verringern. Sonst würde nach Meinung der Kammer ungewollt das Prinzip unterlaufen, daß Dokumente im Sinne des Art. 54 (3) EPÜ bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ, Satz 2, nicht in Betracht gezogen werden.

1.3 PCT-Anmeldungen als Stand der Technik

Eine noch nicht veröffentlichte internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt ist, gilt als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (3) EPÜ, d. h. mit Wirkung ab ihrem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, sobald sie dort in einer Amtssprache eingereicht und die nationale Gebühr entrichtet worden ist (Art. 158 (2) und (3) EPÜ).

In **T 404/93** war die europäische Patentanmeldung mit Rücksicht auf eine ältere internationale Anmeldung, die erst nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung veröffentlicht worden war, auf die Vertragsstaaten IT, NL und SE beschränkt worden. Die Kammer stellte fest, daß in der älteren PCT-Anmeldung mehrere EPÜ-Vertragsstaaten, darunter auch IT, NL und SE, für ein europäisches Patent benannt waren. Da jedoch bei Eintritt der älteren Anmeldung in die europäische Phase keine Benennungsgebühren für IT, NL und SE entrichtet worden waren, entschied die Kammer, daß diese Anmeldung für IT, NL und SE nicht als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (3) EPÜ gilt (s. auch **T 623/93**).

In **T 622/91** beantragte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents für alle benannten Vertragsstaaten. Der Vertragsstaat FR war sowohl in zwei älteren internationalen Anmeldungen als auch im europäischen Patent benannt. Die Kammer stellte fest, daß die

Erfordernisse des Art. 158 (2) EPÜ erfüllt seien, und vertrat die Auffassung, daß die internationalen Anmeldungen gemäß den Art. 54 (3) EPÜ und den Art. 158 (1) EPÜ als für das streitige Patent maßgeblicher Stand der Technik galten. Die Kammer wandte sich dann der Prüfung des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu und stellte fest, daß die früheren Anmeldungen insoweit neuheitsschädlich seien, als FR benannt sei.

1.4 Ausschluß älterer nationaler Rechte

In der Entscheidung **T 550/88** (ABl. 1992, 117, s. S. 533) stellte die Kammer klar, daß bei richtiger Auslegung des Art. 54 (3) EPÜ ältere nationale Rechte nicht zum Stand der Technik gehören. Was die Bezugnahmen auf Teil VIII des EPÜ betrifft, so halfen diese dem Beschwerdeführer nach Ansicht der Kammer nicht, sondern bestätigten vielmehr, daß die Wirkung eines älteren nationalen Rechts gegenüber einem europäischen Patent ausschließlich Sache des nationalen Rechts ist, während die Wirkung einer früheren europäischen Patentanmeldung gegenüber einem europäischen Patent in Art. 54 (3) EPÜ (der gemäß Art. 138 (1) a) EPÜ auch nach nationalem Recht als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden kann) genau geregelt ist. Mit anderen Worten sollen die Art. 138 (1) EPÜ und 139 EPÜ in Verbindung miteinander dem nationalen Recht das Bestehen eines älteren nationalen Rechts als weiteren möglichen Nichtigkeitsgrund an die Hand geben, der ihm nach Art. 54 EPÜ nicht zur Verfügung steht.

Nach Auffassung der Kammer liegt es auf der Hand, daß Art. 54 (3) EPÜ bewußt so formuliert wurde, daß nationale Anmeldungen gegenüber europäischen Patenten keine Wirkung als älteres Recht entfalten sollten. Als das EPÜ in Kraft trat, stand noch nicht fest, ob das nationale Recht der Vertragsstaaten dieselbe Bestimmung bezüglich der Wirkung des älteren Rechts vorsehen würde, wie sie Art. 54 (3) EPÜ beinhaltet. Das nationale Recht der Schweiz sieht auch heute noch eine andere Regelung des älteren Rechts vor ("prior claim" (älterer Patentanspruch)) als Art. 54 (3) EPÜ ("whole contents" (Gesamtinhalt)). Daß ältere nationale Rechte aus Art. 54 (3) EPÜ ausgespart blieben, steht in Zusammenhang mit dieser internationalen Ungewißheit. Wenn Art. 54 (3) EPÜ ältere nationale Rechte einschließen würde, so die Kammer weiter, hätte dies außerdem - insbesondere im Fall der Schweiz - im Hinblick auf Art. 139 (2) EPÜ eine rechtliche Unvereinbarkeit zur Folge: Würde nämlich beim EPA ein Einspruch gegen ein europäisches Patent eingelegt, der mit einem älteren nationalen Recht nach Art. 54 (3) EPÜ begründet würde, so würde der Streit entsprechend dem "Whole-contents"-System nach Art. 54 (3) EPÜ gelöst, während er in der Schweiz in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren zum europäischen Patent (CH) nach Art. 139 (2) EPÜ entsprechend dem "Prior-claim"-System gelöst würde (Art. 7a, Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente).

1.5 Artikel 55 EPÜ

In Art. 55 EPÜ sind zwei Fälle genannt, in denen eine frühere Offenbarung der Erfindung als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 EPÜ außer Betracht bleibt: wenn sie unmittelbar oder mittelbar zurückgeht a) auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder b) auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf einer amtlichen internationalen Ausstellung zur Schau gestellt hat.

In den verbundenen Verfahren **G 3/98** (ABl. 2001, 62) und **G 2/99** (ABl. 2001, 83) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Art. 55 (1) EPÜ der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend ist; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

In der Entscheidung **T 173/83** (ABl. 1987, 465) beschloß die Kammer, daß ein offensichtlicher Mißbrauch im Sinne von Art. 55 (1) a) EPÜ vorliegt, wenn klar und unzweifelhaft feststeht, daß der Dritte ohne Genehmigung in Schädigungsabsicht oder in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Erfinder oder unter Verletzung eines Vertrauensverhältnisses anderen Personen die erhaltene Information mitgeteilt hat.

In **T 585/92** (ABl. 1996, 129) ging es um eine am 14.7.1976 in Brasilien eingereichte Anmeldung, in der ursprünglich die Priorität mehrerer GB-Anmeldungen in Anspruch genommen worden war; die älteste dieser Anmeldungen war am 15.7.1975 eingereicht worden. Nach brasilianischem Patentrecht hätte das Dokument am 16.8.1977 veröffentlicht werden müssen. Der Anmelder verzichtete jedoch auf alle beanspruchten Prioritäten, was zu einem Aufschub der Veröffentlichung um 12 Monate hätte führen müssen. Trotz dieses Prioritätsverzichts wurde die Anmeldung versehentlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die vorzeitige Veröffentlichung einer Patentanmeldung durch eine Regierungsbehörde infolge eines Versehens nicht zwangsläufig einen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders im Sinne des Art. 55 (1) a) EPÜ darstellt, so verhängnisvoll und nachteilig deren Folgen auch sein mögen. Wenn festgestellt werden soll, ob ein Mißbrauch im Sinne des Art. 55 (1) a) EPÜ vorliegt, spielt es eine Rolle, welche Absichten derjenige verfolgt, der "mißbräuchlich" handelt. Es wurde davon ausgegangen, daß die veröffentlichte brasilianische Anmeldung zum Stand der Technik gehört.

In der Entscheidung **T 436/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Vorsatz, dem anderen Beteiligten zu schaden, vermutlich ebenso wie das Wissen um den möglichen Schaden durch eine beabsichtigte Verletzung der Geheimhaltungsvereinbarung einen offensichtlichen Mißbrauch darstellen. Die Absichten, die derjenige verfolge, der "mißbräuchlich" handle, spielten eine entscheidende Rolle (s. auch **T 585/92**). Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Beschwerdeführer nach Abwägung der Wahrscheinlichkeit nicht nachgewiesen habe, daß die Veröffentlichung unter Verletzung der stillschweigend vereinbarten Geheimhaltung erfolgt sei. Mit anderen Worten, die Veröffentlichung stellte keinen offensichtlichen Mißbrauch im Sinne des Art. 55 (1) EPÜ dar.

1.6 Zugänglichmachung

Zum Stand der Technik gehört das, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern genügt es für das Zugänglichmachen, daß die theoretische Möglichkeit besteht, von einer Information Kenntnis zu nehmen (**T 444/88**), unabhängig davon, auf welche Weise die Erfindung zugänglich gemacht worden ist und ob es im Falle einer Vorbenutzung gute Gründe gibt, die Zusammensetzung des Erzeugnisses zu analysieren (**G 1/92**, ABl. 1993, 27). Durch die Entscheidung **G 1/92** werden

die Entscheidungen **T 93/89** (ABl. 1992, 718), **T 114/90** und **T 62/87** insoweit hinfällig. Es ist rechtlich unerheblich, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit tatsächlich davon wußte, daß das Dokument an diesem Tag zugänglich war, oder ob ein Mitglied der Öffentlichkeit an diesem Tag tatsächlich davon Kenntnis genommen hat (**T 381/87**, ABl. 1990, 213).

Je nach Art der Zugänglichmachung können spezielle Probleme auftreten.

1.6.1 Veröffentlichung

In der Sache **T 611/95** verfügte ein in der Fachwelt bekanntes Forschungsinstitut über einen die Erfindung vorwegnehmenden **Bericht**, der von jedermann auf Anfrage dort eingesehen oder bestellt werden konnte. In zwei vor dem Prioritätsdatum veröffentlichten Fachaufsätzen wurde auf diesen Bericht hingewiesen und angegeben, wo er erhältlich sei.

Die Kammer war der Auffassung, daß der Bericht somit öffentlich zugänglich war. Das Institut sei zwar, was die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit betreffe, nicht einer öffentlichen Bibliothek gleichzustellen, jedoch hätten die Angaben in den Druckschriften die Fachwelt darauf hingewiesen, daß der Bericht dort von jedermann eingesehen bzw. bestellt werden könne. Damit sei für seine öffentliche Zugänglichkeit gesorgt.

In **T 842/91** war der Gegenstand der beanspruchten Erfindung in einem zur Veröffentlichung bestimmten **Buch** enthalten. Kurz vor dem Prioritätstag hatte der Patentinhaber dem Verleger die Erlaubnis zur Veröffentlichung des Buchs erteilt: "... erlaube ich dem Herausgeber des Buches die uneingeschränkte Veröffentlichung, ohne daß ich hieraus irgendwelche Ansprüche geltend machen kann". Der Einsprechende brachte außerdem vor, daß der betreffende Artikel möglicherweise vor dem Prioritätstag verteilt worden sei, da kurz nach dem Prioritätstag ein Seminar stattgefunden habe, in dem auch der Gegenstand der Anmeldung behandelt worden sei. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Patentinhaber dem Herausgeber zwar eindeutig die Erlaubnis erteilt habe, den beanspruchten Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, diese Erlaubnis aber nicht mit dem tatsächlichen Zugänglichmachen selbst gleichzusetzen sei. Ebenso wenig könne allein aus der erteilten Erlaubnis oder dem Termin des Seminars darauf geschlossen werden, daß tatsächlich bereits vor dem Prioritätstag Kopien des Vortrags zugänglich gemacht worden seien.

In der Sache **T 37/96** hatte die Kammer darüber zu entscheiden, ob Entgegenhaltungen öffentlich zugänglich waren. Bei zwei dieser Entgegenhaltungen handelte es sich um typische, von **einer Firma herausgegebene Dokumentation**.

Anders als bei wissenschaftlichen Zeitschriften oder Fachzeitschriften könne bei solchen Firmenunterlagen nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß sie an die Öffentlichkeit gelangt seien, so die Kammer. Es hänge vielmehr von den besonderen Umständen und den vorgelegten Beweismitteln ab, ob die Annahme, daß derartige Firmenunterlagen der Öffentlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich zugänglich waren, gerechtfertigt sei.

In der Sache **T 877/98** stellte sich die Frage, ob ein **deutsches Patent** mit der Zustellung des

Erteilungsbeschlusses öffentlich zugänglich gemacht worden ist, wenn eine Offenlegung der Anmeldung vorher nicht stattgefunden hatte.

Die Kammer war der Auffassung, daß das Patent erst mit der Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt der Öffentlichkeit zugänglich ist, da erst ab diesem Zeitpunkt die Akteneinsicht frei ist. Die Kammer schloß sich dabei der Auffassung des Deutschen Bundespatentgerichts - Beschluß vom 23.12.1994 4W(pat)41/94, BIfPMZ 1995, 324 - an.

In der Sache **T 165/96** war eine technische Information über eines der Merkmale der Erfindung vor dem Anmeldetag der betreffenden europäischen Patentanmeldung in der Beilage eines **Anzeigenblattes**, das in kleiner Auflage (24.000 Stück) in einem Kopenhagener Vorort vertrieben wurde, offenbart worden.

Der Patentinhaber war der Ansicht, daß das betreffende Dokument im Beschwerdeverfahren außer Betracht bleiben müsse. Angesichts der Verfügbarkeit des Anzeigenblattes mit seiner beschränkten Auflage und der betreffenden Öffentlichkeit - des Durchschnittsbewohners der Kopenhagener Vororte - könne dieses Dokument nicht als zum Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2) EPÜ gehörend angesehen werden; die Information sei aufgrund der Art ihrer Offenbarung de facto vertraulich geblieben. Darüber hinaus könne eine wissenschaftliche oder technische Information, die vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung in einem Kontext veröffentlicht worden sei, der weder dem betreffenden Fachgebiet zuzurechnen noch ganz allgemein technischer oder wissenschaftlicher Art sei, und die mit keinerlei Referenzangabe oder Unterscheidungsmerkmal versehen gewesen sei, mit denen sich die betreffende Information nachträglich wiederfinden lasse, nicht als eine der Öffentlichkeit unmittelbar und ohne unzumutbare Schwierigkeiten zugängliche Information im Sinne der Entscheidung **G 1/92** angesehen werden.

Nach Auffassung der Kammer genügte diese Darstellungsform der technischen Information den Anforderungen, die notwendig und ausreichend sind, damit eine Offenbarung dem Patent entgegengehalten werden kann, selbst wenn die Veröffentlichung des technischen Artikels in einem Anzeigenblatt der Patentinhaberin ungewöhnlich erschien. Die Kammer bestätigte, daß Zugänglichkeit zu bejahen ist, sobald es theoretisch möglich ist, von einer Information Kenntnis zu erlangen. Es ist nicht erforderlich, daß bestimmte Kriterien bezüglich der Form der Veröffentlichung oder des Layouts erfüllt sind, damit eine Publikation einem Patent wirksam entgegengehalten werden kann.

Zum Argument der "unzumutbar schwierigen" Recherche führte die Kammer aus, mit ihrer Auslegung dieses Begriffs bringe die Patentinhaberin ein subjektives Element in die Neuheitsprüfung ein; gerade das wollte die Große Beschwerdekammer aber in der Entscheidung **G 1/92** vermeiden. Dieses Argument sei daher zurückzuweisen.

1.6.2 Zusammenfassungen von Dokumenten

In **T 160/92** (ABl. 1995, 35) wandte sich der Anmelder dagegen, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands u. a. auf eine **Zusammenfassung eines japanischen Patentedokuments** gestützt hatte, ohne das Originaldokument anzuziehen und konkrete Passagen daraus zu

zitieren. In der Frage, ob eine Zusammenfassung entgegengehalten werden dürfe, vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Lehre einer vorveröffentlichten Zusammenfassung eines japanischen Dokuments für sich genommen auch ohne das entsprechende Originaldokument prima facie zum Stand der Technik gehöre und als solcher der Anmeldung zu Recht entgegengehalten werden könne, wenn nach Aktenlage nichts ihre Gültigkeit als Stand der Technik in Frage stelle. Wenn ein Verfahrensbeteiligter die Gültigkeit dieser Lehre unter Berufung auf die Lehre des Originaldokuments bestreiten wolle, trage er die Beweislast. Zu der Frage, ob diese Zusammenfassung - ohne das Originaldokument, dem sie entnommen sei - angezogen werden dürfe oder ob dies einen Verfahrensmangel darstelle, stellte die Kammer fest, daß geprüft werden müsse, ob ein Urteil, das sich allein auf eine solche Zusammenfassung stütze, als begründet im Sinne der R. 51 (3) EPÜ und R. 68 (2) EPÜ angesehen werden könne. Im vorliegenden Fall habe die Zusammenfassung einen gewissen technischen Informationsgehalt, und es deute für den fachkundigen Leser nichts darauf hin, daß diese Informationen ungültig seien. Die Argumentation der Prüfungsabteilung hielt die Kammer für in sich geschlossen und nachvollziehbar.

In der Sache **T 243/96** wurde festgestellt, daß die Zusammenfassung eines Dokuments, dessentwegen die strittige Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, für sich genommen einen vollwertigen Stand der Technik bilde. Da die Offenbarung jedoch unzureichend und die Auslegung der Zusammenfassung umstritten war, beschloß die Kammer, im Beschwerdeverfahren das gesamte Dokument in englischer Übersetzung heranzuziehen, und berief sich darauf, daß das Dokument in seiner Gesamtheit Vorrang vor dem Inhalt der Zusammenfassung habe.

1.6.3 Widergabe von mündlichen Offenbarungen

Wird eine schriftliche Offenbarung veröffentlicht, die auf einer mündlichen Offenbarung anläßlich einer einige Jahre zurückliegenden öffentlichen Konferenz basiert, kann man erfahrungsgemäß nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß die schriftliche Offenbarung mit der mündlichen genau übereinstimmt. Zusätzliche Umstände müssen behauptet und bewiesen werden, die diesen Schluß rechtfertigen (**T 153/88**). Im Fall **T 86/95** ging die Kammer von einer Übereinstimmung aus, da das fragliche Merkmal ein wesentliches Merkmal war und es sehr unwahrscheinlich erschien, daß der Referent es auf der Konferenz verschwiegen hätte.

Die Kammer bestätigte in **T 348/94**, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die angeblich auf einem Vortrag beruht, der auf einer öffentlichen Tagung gehalten wurde, die einige Zeit zuvor (hier: 10 Monate) stattgefunden hatte, nicht unbedingt identisch sein muß mit dem mündlich Vorgetragenen, sondern zusätzliche Informationen enthalten kann. Die Beweislast für den Umfang der mündlichen Offenbarung trägt der Einsprechende.

1.6.4 Offenkundige Vorbenutzung

Im Fall **T 84/83** war ein neuartiger Winkelspiegel in einem **Kraftfahrzeug zu Vorführzwecken** mindestens sechs Monate lang eingebaut gewesen. Die Kammer sah darin eine öffentliche Vorbenutzung, da das Fahrzeug in einem solchen Zeitraum erfahrungsgemäß auch auf öffentlichen Verkehrsflächen abgestellt wird und dort der

Betrachtung durch Dritte zugänglich ist.

In **T 245/88** waren mehrere **Zerstäuber** auf einem umzäunten **Werftgelände** installiert. Das Gelände war für das Publikum nicht frei zugänglich. Die Kammer ging davon aus, daß dadurch die Zerstäuber nicht öffentlich zugänglich geworden waren.

In **T 327/92** beanspruchte der Patentinhaber einen expandierten Laminatfilm, der dadurch gekennzeichnet war, daß er monoaxial gedehnt wurde. Das Verfahrenserzeugnis einer Entgegenhaltung umfaßte ein Laminat, das zunächst in einer Richtung gedehnt und dann kurz danach rechtwinklig dazu nochmals gedehnt wurde. Bei diesem Verfahren entstand für mindestens 60 Sekunden ein monoaxial gedehntes Laminat. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das **Zwischenprodukt**, das bis zu seiner Weiterverarbeitung nur etwa 60 Sekunden lang bestand, für den Anspruch des Patentinhabers neuheitsschädlich ist, weil es alle anspruchsgemäßen technischen Merkmale aufweist. Sie ließ jedoch einen Anspruch zu, der auf eine noch nicht offenbarte Verwendung des monoaxial gedehnten Laminats gerichtet war.

Zu den Voraussetzungen, unter denen eine Vorbenutzung geltend gemacht werden kann, siehe das Kapitel "Einspruchsverfahren", S. 533 und "Maßstab bei der Beweismwürdigung", S. 403 ff.

1.6.5 Biologisches Material

Für den mikrobiologischen Bereich räumte die Kammer im Verfahren **T 576/91** ein, daß unter Wissenschaftlern möglicherweise ein ungeschriebenes Gesetz gelte, wonach biologisches Material, das Gegenstand einer wissenschaftlichen Veröffentlichung sei, ungehindert ausgetauscht werde. Dies stelle aber keine Verpflichtung dar, aufgrund deren jedes in einer Veröffentlichung beschriebene biologische Material als öffentlich zugänglich gelten könne. Die Kammer führte weiter aus, daß in Fällen, in denen der Zugang zu biologischem Material aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zwischen den Parteien bewußt auf eine durch einen Forschungsauftrag oder eine Lizenz legitimierte Personengruppe beschränkt werde, nicht davon ausgegangen werden könne, daß dieses Material im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich" sei. In der Entscheidung **T 128/92** befand die Kammer, daß ein komplexer biochemischer Stoff nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich angesehen werden kann, wenn zumindest seine genaue Beschaffenheit eindeutig feststeht und die Fachleute auf diesem Gebiet davon unterrichtet worden sind, daß sie Proben des betreffenden Stoffs anfordern können.

1.6.6 Begriff der Öffentlichkeit

Die Kammern haben im Laufe der Jahre den Begriff der Öffentlichkeit fest umrissen. Danach ist eine Information der Öffentlichkeit zugänglich, wenn auch nur ein einziges Mitglied derselben die Möglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen und keine Geheimhaltungspflicht bestand.

Diese Auffassung wurde in der Entscheidung **T 482/89** (ABl. 1992, 646) vertreten, wonach ein einziger Verkauf genügt, um den verkauften Gegenstand im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet wurde. Es braucht nicht nachgewiesen zu werden, daß andere tatsächlich Kenntnis von diesem Gegenstand hatten.

Der Verkauf eines Apparats an einen einzelnen Kunden, der nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist, macht die Erfindung öffentlich, auch wenn das Apparat zur Anwendung in einem bis zur Serienherstellung geheimzuhaltenden Prototyp bestimmt ist (**T 1022/99**).

Die Parteien versuchen manchmal die Öffentlichkeit mit dem Argument in Frage zu stellen, daß die Person, die die Information erhalten hat, **kein Fachmann** ist.

Die Kammern entscheiden meistens, daß die Information auch dann öffentlich geworden ist, wenn der Verkauf an einen Nicht-Fachmann erfolgt ist (vgl. **T 482/89** (ABl. 1992, 646), **T 953/90**, **T 969/90** und **T 462/91**). In **T 809/95** verwarf die Kammer das Argument des Patentinhabers, die Erfindung sei der Öffentlichkeit durch einen Test, dessen Teilnehmer die erfindungsgemäß hergestellte Flasche mit nach Hause nehmen durften, nicht zugänglich gemacht worden, da die Testpersonen auf diesem Gebiet keine Fachleute waren. Nach Ansicht der Kammer bezeichnet das Wort "Öffentlichkeit" in Art. 54 (2) EPÜ nicht unbedingt einen Fachmann (vgl. auch **T 482/89**, ABl. 1992, 646). Zudem waren die erfinderischen Merkmale der Flaschen offensichtlich, und es bedurfte keiner Fachkenntnisse, um sie zu erkennen.

In der Sache **T 165/96** stellte die Kammer fest, daß die Tatsache, daß es sich beim Leserkreis der betreffenden Publikation um die Einwohner eines Kopenhagener Vorortes gehandelt habe, nichts daran ändere, daß diese Personen als Öffentlichkeit im Sinne von Art. 54 (2) EPÜ anzusehen seien. Eine Bedingung, wonach die Öffentlichkeit aus einer Mindestzahl Personen bestehen oder über eine bestimmte Ausbildung verfügen müsse, existiere nämlich nicht.

Nach den Entscheidungen **T 877/90** und **T 406/92** bezieht sich jedoch das Wort "Öffentlichkeit" in Art. 54 (2) EPÜ nicht notwendigerweise auf den Mann auf der Straße: Eine mündliche Offenbarung vor einem Fachmann ist insofern "öffentlich", als der Fachmann in der Lage ist, die mündliche Offenbarung zu verstehen, und diese potentiell an andere Fachleute in der Öffentlichkeit weitergeben kann (vgl. auch **T 838/97**).

Ein weiteres Argument, das gegen die öffentliche Zugänglichmachung vorgebracht wird, ist, daß die Information nur einem **begrenzten Personenkreis** mitgeteilt wurde und somit nicht öffentlich sei.

Die Erfindung ist öffentlich zugänglich gemacht worden auch dann, wenn die Information einem begrenzten Personenkreis (**T 877/90** (Tagung), **T 228/91** (Kurs), **T 292/93** (Vorführung vor einer Gruppe potentieller Kunden in den Geschäftsräumen einer mit dem Einsprechenden in engem Kontakt stehenden Firma)) zugänglich gemacht wurde.

In **T 398/90** wurde festgestellt, daß ein Schiffsmotor, der auf einen Schiff montiert worden ist, der Maschinenmannschaft des Schiffes bekannt und somit der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist.

Andererseits wurde in der Entscheidung **T 300/86** festgestellt, daß die Tatsache an sich, daß ein die Erfindung betreffender Bericht einem großen, aber begrenzten Personenkreis zugeleitet worden war, das Dokument noch nicht öffentlich zugänglich macht, wenn alle Empfänger zur Geheimhaltung verpflichtet waren und nichts darauf hindeutet, daß die Empfänger gegen diese Verpflichtung verstoßen hatten.

In der Entscheidung **T 1085/92** wurde darauf hingewiesen, daß das eigene Personal einer Firma normalerweise nicht als Öffentlichkeit im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ angesehen werden kann.

Auch in der Entscheidung **T 11/99** wurde bestätigt, daß eine Information der Öffentlichkeit bereits dann zugänglich ist, wenn auch nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen, und diese Person keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterlag. In diesem Fall hatte die Beschwerdegegnerin die Auffassung vertreten, 8700 Mitglieder der japanischen Gesellschaft der Chemie-Ingenieure stelle für japanische Verhältnisse keine Öffentlichkeit dar.

1.6.7 Geheimhaltungsverpflichtung

War die Person, die die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte, zur Geheimhaltung verpflichtet, dann ist die Erfindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich geworden, solange dieser Verpflichtung nicht zuwidergehandelt wird.

Ergibt sich die Geheimhaltungsverpflichtung aus einer ausdrücklichen Vereinbarung, und wurde die Geheimhaltungsverpflichtung beachtet, dann ist die Information nicht öffentlich zugänglich geworden. Problematisch sind dagegen die Fälle der stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung oder die Fälle, in denen sich die Geheimhaltungsverpflichtung aus den Umständen ergibt. Zu dieser Frage existiert eine reiche Kasuistik.

a) Verteilen von Prospekten, technischen Beschreibungen usw.

In den Entscheidungen **T 173/83** (ABl. 1987, 465) und **T 958/91** wurde festgestellt, daß eine technische Beschreibung, die an Kunden verteilt wurde, nicht als geheime Information betrachtet werden kann.

b) Zurschaustellen der Erfindung

In **T 87/90** stand eine Bogenoffsetmaschine mit integriertem Lackierwerk frei zugänglich und nicht abgeschlossen in der Montagehalle des Herstellers kurz vor ihrer Auslieferung an einen Kunden. Die Erfindung betraf das Lackierwerk. Ein anderer Kunde wurde zufällig auf die Maschine aufmerksam als er eine für seine Firma bestellte Maschine besichtigte. Das Lackierwerk konnte ihm zwar nicht in Arbeit demonstriert werden, es wurde ihm jedoch in allen Einzelheiten erklärt. Die Kammer ging davon aus, daß nach der Lebenserfahrung zu diesem Zeitpunkt das kommerzielle Interesse an eventuellen Anschlußaufträgen Vorrang vor Geheimhaltungserwägungen haben mußte, und bejahte die Offenkundigkeit.

In **T 1085/92** war ein Bürstenhalter im Auftrag des Beschwerdeführers durch eine Drittfirma

auf der Grundlage von Zeichnungen des Beschwerdeführers hergestellt und dann in eine Fertigungsstraße des Beschwerdeführers, die für Besucher der Firma zugänglich war, eingebaut worden. Es war nicht feststellbar, ob in diesem Fall eine ausdrückliche Geheimhaltungsverpflichtung vereinbart worden war, allerdings war ein Vermerk über das Verbot der freien Weitergabe der Zeichnungen vorhanden. Die Kammer ging davon aus, daß bei derartigen Auftrags- und Entwicklungsverhältnissen eine Geheimhaltungsverpflichtung anzunehmen ist. Der Einbau in die Fertigungsstraße war überdies nicht geeignet, die Erfindung für Besucher erkennbar zu machen, so daß keine Neuheitsschädliche Vorbenutzung vorlag (s. auch **T 365/93**).

c) Verträge mit Zulieferern

In **T 830/90** (ABl. 1994, 713) basierten die Vorbenutzungshandlungen auf Besprechungen zwischen der mit dem Neubau eines Schiffs beauftragten Schiffswerft und zwei miteinander konkurrierenden Zulieferfirmen, nämlich des Patentinhabers und des Einsprechenden. Dabei ging es um die Unterbreitung von Angeboten an die Schiffswerft. Die Zeichnungen, die bei den Gesprächen gezeigt worden waren, enthielten gut sichtbare Stempelaufdrucke mit Verweisungen auf die Paragraphen 18 - 20 des deutschen Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb und Paragraph 823 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (Schadensersatz wegen unerlaubter Handlung). Die Zeugen hatten angegeben, daß man selbstverständlich davon ausgegangen war, daß eine Geheimhaltungspflicht bestand. Die Kammer war aufgrund dieser Tatsachen der Auffassung, daß eine zumindest durch konkludentes Verhalten zustande gekommene Geheimhaltungsvereinbarung vorlag. Diese sei völlig ausreichend. Außerdem war die Kammer der Auffassung, daß nach der allgemeinen Erfahrung davon ausgegangen werden muß, daß eine solche Vereinbarung zumindest solange eingehalten wird, als ein gemeinsames Interesse der Parteien an einer Geheimhaltung besteht. Ein solches Interesse wird sich zumindest über den Zeitraum erstrecken, der zur Absicherung der Interessen der Geschäftspartner dient. Zu diesen Interessen kann z. B. die Phase der Zusammenarbeit gehören, in der ein gesetzlicher Schutz noch fehlt oder in der noch eine gemeinsame Weiterentwicklung der neuen Vorrichtung stattfindet.

In **T 799/91** machte der Einsprechende geltend, der beanspruchte Gegenstand sei dadurch offenkundig vorbenutzt worden, daß er durch eine Drittfirma "im Unterauftrag" für ihn angefertigt worden sei. Die Drittfirma sei nach Meinung der Kammer kein beliebiger Dritter, weil die Ausführung des vom Einsprechenden erteilten Auftrags als auf einem Vertrauensverhältnis beruhend zu betrachten sei. Daher fehle die Offenkundigkeit der Vorbenutzung und könne auch durch Zeugenaussagen nicht bewiesen werden.

d) Vorführung von Erzeugnissen

In **T 634/91** bestand die behauptete offenkundige Vorbenutzung in der Vorführung einer Kreissägemaschine in den Geschäftsräumen einer Einsprechenden im Rahmen von Gesprächen zwischen dem Patentinhaber und seinem potentiellen Käufer. Die Kammer ging ohne nähere Erklärung, aber unter Hinweis auf die Entscheidung **T 830/90** (ABl. 1994, 713) davon aus, daß solche Gespräche einer stillschweigenden Geheimhaltungspflicht unterliegen.

In **T 292/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß aus einer Vorführung für einen begrenzten Kreis potentieller Kunden in den Geschäftsräumen eines in engem Kontakt mit dem Einsprechenden stehenden Unternehmens nicht auf das Bestehen einer Geheimhaltungspflicht geschlossen werden kann.

In **T 478/99** fand eine Vorführung eines Prototyps bei zwei potentiellen Kunden. Es konnte nicht bewiesen werden, daß Geheimhaltung vereinbart worden war. Die Kammer war der Auffassung, daß man aus dem Fehlen einer ausdrücklichen Geheimhaltungsvereinbarung den Schluß nicht ziehen konnte, daß keine Geheimhaltung vereinbart war, da sich eine solche aus der Ethik von Angestellten von Großfirmen (wie die in Frage stehenden Kunden) ergeben kann. Die Kammer entschied daher, daß eine offenkundige Vorbenutzung nicht bewiesen worden war.

In **T 823/93** hatte der Einsprechende einer Firma eine Verpackungsanlage mit ähnlichen Merkmalen wie die patentierte verkauft. Die Anlage war zwar erst nach dem Prioritätstag des Patents geliefert, Angestellten der Firma jedoch schon vorher präsentiert worden. Die Anlage war aufgrund eines entsprechenden Auftrags des Kunden entwickelt worden. Bei diesem Auftrag ging es nicht um ein fertiges Produkt, sondern um ein komplexes System, das den Bedürfnissen des Käufers entsprechend angepaßt werden mußte. Mit der Entwicklung der Anlage wurde eine vom Kunden selbst gestellte spezielle Aufgabe gelöst. Es stellte sich die Frage, ob für die Angestellten des Kunden, denen die Anlage gezeigt worden war, eine Geheimhaltungspflicht bestand.

Nach Ansicht der Kammer wird die Entwicklung einer neuen Anlage üblicherweise vor Mitbewerbern geheimgehalten. Im vorliegenden Fall muß die Entwicklung der Anlage als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Einsprechenden und dem Kunden gesehen werden. Angesichts dieser Sachlage hatte nach Ansicht der Kammer keiner der Beteiligten ein Interesse daran, Informationen über die Anlage weiterzugeben, so daß anzunehmen ist, daß die zwischen den Parteien ausgetauschten technischen Berichte einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung unterlagen. Die Kammer war ferner der Auffassung, daß sich die als Vertragsbedingungen vereinbarten allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die vertrauliche Behandlung von Vorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen vorschrieben, auch auf mündliche Auskünfte oder durch die Präsentation gewonnene Informationen erstreckten. Infolgedessen entschied die Kammer, daß die Angestellten, denen die Anlage gezeigt worden war, nicht als Öffentlichkeit im Sinn des Art. 54 (2) EPÜ gelten können.

e) Schriftliche Darstellung des Erzeugnisses

In **T 887/90** bestand die behauptete offenkundige Vorbenutzung in der Abgabe zweier Verkaufsangebote. Mit jedem Angebot waren eine oder mehrere technische Besprechungen mit dem jeweiligen potentiellen Kunden verbunden. Es wurden keine fertigen Produkte angeboten, sondern Systeme, die den Anforderungen der Kunden angepaßt werden mußten. Die Zeichnungen, ohne die die Angebote nicht verständlich gewesen wären, waren mit gut sichtbaren Verweisen auf Paragraph 18 des deutschen Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb versehen. Diese Vermerke waren von den Kunden zur Kenntnis genommen worden.

Die Kammer war der Auffassung, daß eine sich aus den Umständen ergebende Geheimhaltungspflicht bestanden habe. Es seien keine Gründe ersichtlich, daß der jeweilige Angebotsempfänger ein Interesse gehabt habe, den Inhalt des Angebots an Dritte weiterzugeben und sich damit über die Vermerke auf den Zeichnungen hinwegzusetzen. Die einfache Behauptung, über eine Geheimhaltungspflicht sei nicht gesprochen worden, reiche nicht aus, um die Annahme einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung zu entkräften. Auch die Behauptung allein, Handelsvertreter seien ebenfalls anwesend gewesen, reiche als Beweis des Gegenteils nicht aus.

In **T 541/92** hatte eine beauftragte Firma Zeichnungen eines Anlageentwurfs an die Auftraggeberin gegeben. Die Kammer war der Auffassung, in einem solchen Fall existiere eine Geheimhaltungspflicht. Dies ergebe sich aus der allgemeinen Praxis, daß Auftraggeber und Auftragnehmer ihre Projekte geheimhielten. Für die gegenteilige Annahme müsse ein überzeugender Beweis erbracht werden.

Im Fall **T 1076/93** hatte der Einsprechende ohne ausdrückliche Vereinbarung der Geheimhaltung einen den Gegenstand der Erfindung vorwegnehmenden Apparat einer waffenherstellenden Firma angeboten und Zeichnungen zur Verfügung gestellt. Die Kammer hielt die Vorbenutzung für nicht neuheitsschädlich, da sich aus zahlreichen Umständen eine Geheimhaltungspflicht ergebe. Nach Meinung der Kammer ist allgemein bekannt, daß im Produktions- und Verwaltungsbereich solcher Unternehmen eine Geheimhaltungspflicht gilt. Die Geschäftskontakte zwischen dem Einsprechenden und der Rüstungsfirma seien auf bestimmte Personen beschränkt gewesen. Abgesehen von der aufgrund des spezifischen Charakters dieses Industriezweigs üblichen Geheimhaltung sei auch darauf hinzuweisen, daß nahezu alle vom Personal des Unternehmens verwendeten Unterlagen mit Verweisen auf die Geheimhaltungspflicht versehen seien. Die Übermittlung von Angeboten an Dritte sei in diesem Unternehmen nachweislich grundsätzlich nicht zulässig.

In **T 818/93** bestand der maßgebliche Stand der Technik aus einer Erklärung des Erfinders vor dem US-Patent- und Markenamt sowie aus den in dieser Erklärung aufgeführten Dokumenten 1 und 4. Mehrere Unternehmen waren vom Erfinder in der vergeblichen Hoffnung kontaktiert worden, sie für die Entwicklung und für die Finanzierung der Forschung an dem in Dokument 1 knapp dargestellten, durch einen Körpergang führenden Implantat zu gewinnen. Dokument 4 war dem Vorgesetzten des Erfinders, einem Professor an der University of Texas, Health Science Center, in San Antonio, zugesandt worden. Daraufhin waren Verhandlungen mit diesem Professor und einem Forschungsassistenten an der Universität aufgenommen worden, um die für die Forschungsarbeiten und Versuche zu diesem Implantat und für seine Herstellung notwendige Ausrüstung zu erhalten. Nach Auffassung der Kammer waren all diese Kontaktaufnahmen und Schritte im Rahmen von geschäftlichen Beziehungen erfolgt, die zur Realisierung des Projekts notwendigerweise geknüpft werden mußten. Derartige Verhandlungen seien ihrem Wesen nach vertraulich, da die Interessen der Beteiligten vergleichbar seien, und sie implizierten das Bestehen einer Geheimhaltungsvereinbarung. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdegegners war die Kammer der Ansicht, daß eine Vereinbarung zum Ausschluß von Dritten nicht notwendigerweise schriftlich getroffen werden muß. Daher sei die im vorliegenden Fall implizit geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung auch nicht dadurch, daß vor dem Anmeldetag des streitigen Patents Treffen und Verhandlungen stattgefunden hätten,

gebrochen worden.

In **T 480/95** handelte es sich bei dem Dokument, auf das sich die Einspruchsabteilung bezog und das sie als für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevante Vorveröffentlichung ansah, um einen Brief, den der Einsprechende einem Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Gesellschaften zugesandt hatte. In diesem Brief erteilte der Einsprechende Ratschläge dazu, wie mit einem programmierten Speicher Verarbeitungsprobleme zu lösen seien. Nach Ansicht der Beschwerdekammer stellte dies ein typisches Beispiel für eine ihrem Wesen nach vertrauliche Korrespondenz zwischen Vertragspartnern dar.

f) Überlassung von Proben

Bei einer Überlassung von Proben wird normalerweise davon ausgegangen, daß sie einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. Der Verkauf einer begrenzten Stückzahl wird als Probeverkauf angesehen, wenn das Erzeugnis üblicherweise in großen Mengen verkauft wird (vgl. **T 221/91**, **T 267/91**, **T 782/92**).

Im Fall **T 602/91** hatte der Einsprechende vor dem Prioritätsdatum einen Versuch unter Verwendung der Erfindung des Patentinhabers/Beschwerdegegners durchgeführt. Bei diesem Versuch waren mindestens zwei Angestellte des Beschwerdeführers anwesend. Es war unstrittig, daß nicht ausdrücklich Geheimhaltung vereinbart war. Die Kammer verneinte auch das Vorhandensein einer stillschweigend vereinbarten Geheimhaltungsverpflichtung, da zwischen den Parteien weder ein Entwicklungs- noch ein Auftragsverhältnis bestand, aufgrund dessen ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung angenommen werden konnte. Außerdem genüge die Zusammenarbeit zwischen einem Produzenten und einem potentiellen Anwender des Produktes in einem Einzelfall nicht, um eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung anzunehmen. Gute Beziehungen allein genügten nicht, um eine Geheimhaltungsverpflichtung stillschweigend entstehen zu lassen, zumal in diesem Fall der Einsprechende sogar ein finanzielles Interesse daran hatte, die Erfindung gegenüber den Konkurrenten des Beschwerdegegners zu offenbaren.

In **T 809/95** richtete sich das erteilte Patent unter anderem auf eine Kunststoffflasche, deren besondere Merkmale ihre Faltbarkeit betrafen. Eine der Einsprechenden machte zwei Vorbenutzungshandlungen geltend. Eine davon basierte auf der Durchführung einer Akzeptanzuntersuchung ("Markttest") durch ein Institut für Marktforschung bezüglich derartiger Flaschen im Auftrag einer Drittfirma. Die Patentinhaberin behauptete, beide Vorbenutzungen seien unter Geheimhaltungspflicht erfolgt.

Was die Vorbenutzung durch Marktforschung anbelangt, entschied die Kammer, daß allein die Tatsache, daß die Drittfirma eine Testvariante gewählt hatte, bei der die Testpersonen die betreffenden Flaschen mit nach Hause nehmen durften, darauf schließen ließ, daß sie auf eine Geheimhaltung im patentrechtlichen Sinne keinen besonderen Wert legte. Eine Geheimhaltungsverpflichtung ergab sich auch nicht aus den Umständen, da die Testpersonen in keinem Arbeitnehmer- bzw. Geschäftsverhältnis zum Marktforschungsinstitut standen. Die Herausgabe der Flaschen in den häuslichen Bereich zur freien Verfügung sprach eher gegen eine Geheimhaltungsverpflichtung.

In dem der Entscheidung **T 1054/92** vom 20.6.1996 zugrunde liegenden Fall hatte der Einsprechende behauptet und auch nachgewiesen, daß die beanspruchte Erfindung, die sich auf eine absorbierende Struktur für Windeln bezog, in einer breitangelegten Aktion von einigen hundert Personen mehrere Wochen lang an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten getestet worden war. Der Beschwerdeführer/Patentinhaber gab zu, nicht mit Sicherheit zu wissen, ob die Tests vertraulich waren. Er war jedoch der Meinung, daß es Sache des Beschwerdegegners sei nachzuweisen, daß keine Geheimhaltungspflicht bestand. Falls ihm dies nicht gelänge, sollte die Kammer nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit auf Vertraulichkeit des Tests erkennen. Die Kammer hielt es aufgrund der allgemeinen Erfahrung für sehr unwahrscheinlich, daß diese Tests vertraulich behandelt wurden, zumal einige der Windeln nach dem Gebrauch nicht an den Beschwerdeführer zurückgesandt worden waren. Sie bestätigte im Gegensatz zur Auffassung des Beschwerdeführers, daß der Nachweis über das Bestehen einer Geheimhaltungsvereinbarung mit den Testpersonen vom Patentinhaber erbracht werden muß. Da dieser den Nachweis nicht erbringen konnte, entschied die Kammer, daß der Test nicht vertraulich war.

g) Tagungen

In **T 739/92** war die Erfindung auf einer Tagung mündlich beschrieben worden. Es stellte sich nun die Frage, ob die Konferenzteilnehmer zur Geheimhaltung verpflichtet und von daher nicht als Mitglieder der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 54 (2) EPÜ anzusehen waren. Aus der Teilnehmerliste ging hervor, daß die Teilnahme an der Tagung allen Fachleuten auf dem betreffenden Gebiet offen stand. Es war den Teilnehmern nicht untersagt, die ihnen auf der Tagung mündlich übermittelten Informationen weiterzugeben oder zu veröffentlichen, sofern sie sich dabei nicht auf die Tagung beriefen. Hingegen war es ihnen nicht erlaubt, die Referate auf Tonband aufzuzeichnen oder die gezeigten Dias zu photographieren. Gäste durften an den Vorträgen und Diskussionen nicht teilnehmen. Nach Auffassung der Kammer waren die Konferenzteilnehmer unter diesen Umständen als Mitglieder der Öffentlichkeit anzusehen, da sie nicht durch eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden waren. Im Gegensatz zum der Entscheidung **T 300/86** zugrundeliegenden Sachverhalt waren die Konferenzteilnehmer weder Lizenznehmer der Veranstalter, noch war es ihnen vertraglich allgemein untersagt, die erhaltenen Informationen an Dritte weiterzugeben.

In der Sache **T 202/97** stellte die Kammer fest, daß ein mit einer Tagesordnung an Mitglieder einer internationalen Normenausschußarbeitsgruppe versandter Normungsvorschlag zur Vorbereitung einer Normensitzung gewöhnlich nicht der Geheimhaltung unterliegt und daher als der Öffentlichkeit zugänglich gilt. Auch wenn nur ein bestimmter Personenkreis zur Teilnahme an der Normensitzung eingeladen werde, bestehe die Aufgabe eines Normenausschusses gerade darin, mit der Fachwelt auf möglichst breiter Ebene abgestimmte, am aktuellen Stand der Entwicklung orientierte Vorschläge für die Normenweiterbildung zu erarbeiten. Dieses Ziel schließe eine Geheimhaltungsverpflichtung aus.

In der Sache **T 838/97** wurde die Erfindung auf einer Tagung mündlich beschrieben, an der ca. 100 der bekanntesten Experte auf dem jeweiligen technischen Fachgebiet einschließlich potentieller Wettbewerber teilnahmen. Die Teilnehmer waren ausdrücklich darauf hingewiesen worden, daß während der Tagung erworbene Kenntnisse ohne ausdrückliche

Genehmigung des Autors nicht benutzt werden dürften. Die Kammer war der Auffassung, daß die Teilnehmer dadurch zur Geheimhaltung verpflichtet waren und daß die Erfindung daher nicht zum Stand der Technik gehörte.

h) Joint-Venture-Vertrag

Ein Joint-Venture-Vertrag begründet eine Geheimhaltungspflicht auch ohne Vorliegen einer ausdrücklichen Klausel (**T 472/92**).

1.7 Beweisfragen

1.7.1 Gegenstand des Beweises

Im Fall **T 611/97** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende verschiedene Geschützausrichtsysteme genannt, die in unterschiedlicher Weise (Angebot, Herstellung, Verkauf, Verteilung von Prospekten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollten.

Die Kammer stellte fest, daß unmittelbar ersichtlich sei, daß durch die unterschiedlichen Handlungen, z. B. Beschreibung in einem Prospekt und Verkauf desselben Systems, der Öffentlichkeit in der Regel ein unterschiedlicher Gegenstand zugänglich gemacht werde. Denn ein Fachmann könne z. B. einem durch Verkauf uneingeschränkt öffentlich zugänglich gemachten System durch Zerlegen, Analyse etc. technische Informationen entnehmen, die nicht notwendigerweise in dem Prospekt des Systems beschrieben seien. Die angebliche Zugänglichmachung eines Sachverhalts durch Verbreitung von Prospekten und der angebliche Verkauf eines in solchen Prospekten beschriebenen Systems stellten daher unterschiedliche Fälle von Zugänglichmachung dar, von denen jeder für sich nachgewiesen sein müsse.

1.7.2 Beweislast

Die Beweislast für fehlende Neuheit obliegt grundsätzlich demjenigen, der geltend macht, die Information sei vor dem maßgeblichen Datum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden (vgl. z. B. **T 193/84**, **T 73/86**, **T 162/87**, **T 293/87**, **T 381/87**, ABl. 1990, 213, **T 245/88**, **T 82/90**).

Nach **T 766/91** (Entscheidungsgründe Nr. 8.1) und **T 919/97** (Entscheidungsgründe Nr. 4.4) müssen Beweismittel für allgemeines Fachwissen erst vorgelegt werden, wenn dessen Existenz bestritten wird.

In **T 743/89** jedoch wandte die Kammer die Regel des Beweises des ersten Anscheins an. In diesem Fall war nachgewiesen, daß ein die Erfindung offenbarender Prospekt sieben Monate vor dem Prioritätsdatum gedruckt worden war. Ungewiß war dagegen, wann er verteilt wurde. Obwohl es nicht mehr möglich war, das Datum der Verteilung festzustellen, war es auf jedem Fall vernünftig, davon auszugehen, daß die Verteilung noch innerhalb der sieben Monate erfolgt war. Die gegenteilige Behauptung des Patentinhabers hielt die Kammer für so wenig plausibel, daß sie ihm die Beweislast dafür aufbürdete.

In den Entscheidungen **T 73/86**, **T 162/87**, **T 293/87**, **T 708/89**, **T 82/90**, **T 600/90**, **T 267/91**, **T 782/92**, **T 34/94** gehen die Kammern davon aus, daß alle Umstände der Vorbenutzung von der Partei bewiesen werden müssen, die die Vorbenutzung geltend macht.

In **T 326/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß im Falle einer offenkundigen Vorbenutzung der Einsprechende die Beweislast trage. Dieser müsse nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit erstens aufzeigen, daß die Erfindung vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich war, und zweitens, daß dem Fachmann dadurch die erforderliche Lehre vermittelt wurde (s. auch **T 472/92**, ABl. 1998, 161, **T 750/94**, ABl. 1998, 32 und **T 848/94**, S. 405).

Für die offenkundige Vorbenutzung wird in **T 221/91** die Auffassung vertreten, daß der Patentinhaber die Vereinbarung einer Geheimhaltungsverpflichtung beweisen muß, wenn der Einsprechende bewiesen hat, daß die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist und der Patentinhaber eine Geheimhaltungsverpflichtung geltend macht (ebenso **T 969/90** und **T 1054/92** vom 20.6.1996).

In **T 901/95** entschied die Kammer, daß die einfache Behauptung, Generatorenanlagen seien in drei verschiedenen **Werften** in Schiffe eingebaut worden und somit der Öffentlichkeit zugänglich geworden, nicht ausreichend ist, um die offenkundige Vorbenutzung dieser Anlagen zu beweisen. Schiffswerften gelten gewöhnlich als abgeschlossene Bereiche und damit nicht als allgemein zugänglich. Dies könnte um so mehr für dortige Einbauten in Schiffe gelten. Weiterhin können bei der Zusammenarbeit mit Schiffswerften zur Absicherung der gemeinsamen Interessen der Geschäftsparteien bei Fehlen eines anderweitigen Schutzes ausdrückliche oder stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtungen nicht ausgeschlossen werden. Im konkreten Fall war außerdem fraglich, ob die relevanten Verfahrensschritte und die funktionelle Auslegung der Schaltungsmittel hierfür durch bloße Inaugenscheinnahme von eingebauten Einrichtungen erkennbar waren und wann die Energieerzeugeranlagen in Betrieb genommen wurden.

Da die Beweisführung durch Zeugeneinvernahme wegen Verzichts beider Parteien auf die mündliche Verhandlung unterblieben war, ließ die Kammer die offenkundigen Vorbenutzungen außer Betracht.

In **T 887/90** wurde die Geheimhaltungsverpflichtung aus den Umständen hergeleitet. Die Kammer war der Auffassung, daß die Einsprechende in diesem Fall den vollen Beweis des Gegenteils hätte liefern müssen, ebenso **T 541/92** (vgl. auch Kapitel Beweisrecht).

In der Entscheidung **T 472/92** (ABl. 1998, 161) schloß die Kammer aus dem Vorliegen eines Joint-Venture-Vertrages auf eine Geheimhaltungsverpflichtung.

1.7.3 Maßstab bei der Beweismwürdigung

In **T 48/96** stellte die Kammer fest, daß zum Beweis der Behauptung, ein in einem Katalog beschriebenes Gerät sei der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gewesen, der Nachweis nicht genüge, daß der Katalog rechtzeitig veröffentlicht worden sei, weil die bloße Angabe in einem Katalog noch keinen absoluten Beweis dafür liefere, daß das beschriebene

Erzeugnis tatsächlich jedermann zugänglich gewesen sei.

In **T 77/94** entschied die Kammer, daß das Argument, wonach es Sinn und Zweck einer Werbebroschüre sei, verbreitet zu werden, und somit das Datum ihrer Verteilung unmittelbar auf das Druckdatum folge, nur eine grundsätzliche Annahme sei, die es zu bestätigen gelte, weil sie durch die Praxis oft widerlegt werde.

In **T 729/91** handelte es sich bei einem wesentlichen Schriftstück um eine Ausgabe einer monatlich erscheinenden und in Südafrika erhältlichen Zeitschrift für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Nach der Beweislage in dieser Sache ging ein Exemplar dieser Zeitschrift am 9.8.1984, also vor dem Prioritätstag des Streitpatents (13.8.1984), in der betreffenden Bibliothek ein. Der Bibliothekar gab an, daß Veröffentlichungen "der Öffentlichkeit in der Regel ab ihrem Eingangstag zugänglich sind". Es bestand aber keine absolute Gewißheit, daß dies auch bei der betreffenden Zeitschrift der Fall war.

Die Kammer befand, daß das EPA anhand der ihm vorliegenden Beweismittel entscheiden müsse, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist, d. h. welche Möglichkeit die wahrscheinlichste ist. Im vorliegenden Fall war es nach Auffassung der Kammer zweifellos viel wahrscheinlicher, daß die Veröffentlichung der Öffentlichkeit von ihrem Eingangstag an zugänglich war. Mangels Beweises des Gegenteils ging die Kammer davon aus, daß tatsächlich auch eingetreten ist, was nach Aussage des Bibliothekars "in der Regel" geschieht. Somit wurde befunden, daß die Veröffentlichung der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich war.

Für weitere Informationen über Beweisfragen in Zusammenhang mit offenkundigen Vorbenutzungen siehe auch das Kapitel "Beweisrecht"

1.7.4 Amtsermittlungspflicht

In einigen Fällen geltend gemachter Vorbenutzung mußten die Kammern die Reichweite der Amtsermittlungspflicht nach Art. 114 EPÜ bestimmen. Es handelte sich dabei entweder um Fälle, in denen der Einspruch im Beschwerdeverfahren zurückgenommen wurde und die Ermittlungen für die Feststellung der offenkundigen Vorbenutzung schwierig waren, oder in denen die offenkundige Vorbenutzung unsubstantiiert vorgetragen wurde.

In **T 129/88** (ABl. 1993, 598) war die Kammer der Auffassung, daß die Pflicht zur Amtsermittlung des EPA nicht so weit reicht, daß das Amt eine geltend gemachte Vorbenutzung von sich aus ermitteln sollte, wenn die Partei, die sie geltend gemacht hat, nicht mehr am Verfahren beteiligt ist und die Ermittlungen ohne ihre Mitwirkung sehr schwierig sind, ebenso **T 830/90** (ABl. 1994, 713), **T 887/90**, **T 420/91**.

In **T 582/90** entschied die Kammer, daß auf eine offenkundige Vorbenutzung einzugehen sei, auch wenn sie nicht ausreichend substantiiert wurde, sofern sie relevant erscheine.

2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

Nachdem festgestellt worden ist, welche Information zum Stand der Technik gehört, ist es erforderlich festzustellen, welchen technischen Inhalt sie hat und, ob der technische Inhalt

nachvollziehbar ist.

Die Rechtsprechung ist einheitlich der Auffassung, daß sich der Gegenstand der Erfindung klar, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergeben muß (vgl. u.a. **T 465/92**, ABl. 1996, 32; **T 511/92**) und alle und nicht nur die wesentlichen Merkmale aus dem Stand der Technik bekannt sein müssen (**T 411/98**), um auf fehlende Neuheit erkennen zu können. Dabei ist der Maßstab für den Offenbarungsgehalt, was vom Durchschnittsfachmann auf dem entsprechenden Fachgebiet an Kenntnissen und Verständnis erwartet werden kann und darf (**T 164/92**, ABl. 1995, 305 Korr. ABl. 1995, 387; **T 582/93**).

Um den Informationsgehalt zu bestimmen ist der Inhalt des Stands der Technik auszulegen. Die Kammern haben dabei einige Grundsätze entwickelt, die bei der Auslegung zu beachten sind.

2.1 Allgemeine Auslegungsregeln

In **T 600/95** war die Kammer der Ansicht, daß es für die Auslegung der in einem bestimmten Dokument enthaltenen technischen Offenbarung in der Regel nicht darauf ankommt, welchem **Zweck dieses Dokument** dient - ob als Dokument des Stands der Technik, als Prioritätsunterlage oder als eingereichte Anmeldung.

In **T 312/94** meinte die Kammer, daß nach einer allgemeinen juristischen Auslegungsregel bei der Auslegung eines Dokuments - insbesondere einer Patentanmeldung oder eines Patents - zur Ermittlung seiner wirklichen Bedeutung und damit seines Offenbarungsgehalts dessen einzelne Teile nicht losgelöst vom übrigen Dokument betrachtet werden dürfen: Es muß im Gegenteil jeder Teil des Dokuments im **Gesamtzusammenhang** ausgelegt werden. Selbst wenn also ein Teil des Dokuments eine bestimmte Bedeutung zu haben scheint, wenn er wörtlich und losgelöst vom übrigen Dokument ausgelegt wird, kann seine wirkliche Bedeutung bei Berücksichtigung der übrigen Teile eine ganz andere sein.

In **T 969/92** entschied die Kammer, daß man bei der Ermittlung dessen, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde, nicht nur den Hauptanspruch, sondern auch den Rest eines **Patentdokuments** sorgfältig in Betracht zu ziehen habe, um herauszufinden, was durch die Vorveröffentlichung tatsächlich vermittelt werde, d. h. um den tatsächlichen ausdrücklichen und impliziten Informationsgehalt festzustellen.

In der Sache **T 158/96** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung die Verwendung der Verbindung "Sertraline" zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von obsessiv-kompulsiven Störungen (OCD = obsessive-compulsive disorder) gegenüber einem Dokument nicht neu, in dem offenbart war, daß Sertraline zu einem kurz vor dem Prioritätstag liegenden Zeitpunkt auf seine Wirksamkeit bei solchen Störungen klinisch getestet werde. Die Prüfungsabteilung wies darauf hin, daß es für Offenbarungszwecke üblich sei, pharmakologische Tests als Offenbarung einer medizinischen Verwendung zu akzeptieren, wenn diese Tests als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen allgemein anerkannt seien.

Die Kammer konnte sich dieser Auffassung im vorliegenden Fall nicht anschließen. Wenn

ein Dokument des Stands der Technik als für einen beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich anerkannt werden solle, könne die in diesem Dokument vermittelte Information nicht anhand von Regeln ausgelegt werden, die zwar auf den Normalfall, aber nicht zwangsläufig auf den konkreten Einzelfall zuträfen und deshalb zu **spekulativen Schlußfolgerungen** führen könnten.

Die Information in einer Entgegenhaltung, daß sich ein Medikament in einer Phase der klinischen Erprobung im Hinblick auf eine bestimmte therapeutische Anwendung befinde, sei für einen Anspruch, der auf dieselbe therapeutische Anwendung desselben Medikaments gerichtet sei, nicht neuheitsschädlich, wenn diese Information durch die Umstände plausibel widerlegt werde und wenn der Inhalt dieser Entgegenhaltung keinerlei Schlüsse darauf zulasse, daß tatsächlich eine therapeutische Wirkung oder eine der beanspruchten therapeutischen Anwendung unmittelbar und zweifelsfrei zugrunde liegende pharmakologische Wirkung gegeben sei.

In **T 943/93** entschied die Kammer, daß die **hypothetische Möglichkeit**, in dem beanspruchten Bereich tätig zu werden, an sich rechtlich gesehen nicht ausreiche, um für diesen Bereich neuheitsschädlich zu sein; dies gelte insbesondere dann, wenn hierfür keine technischen Gründe vorlägen und somit für den Fachmann keine praktische Notwendigkeit bestehe, in diesem Bereich zu arbeiten.

In **T 378/94** befand die Kammer, daß Sachverhalte, die aus einer Informationsquelle nur durch eine Folgerung im **Umkehrschluß** hergeleitet werden können, nicht sofort erkennbar sind. Ein Gegenstand könne nur dann als durch eine Informationsquelle offenbart gelten, wenn er sich aus dieser Informationsquelle unmittelbar und vollkommen eindeutig herleiten lasse. Den Schutzbereich eines Patentanspruchs, der die technischen Merkmale einer Erfindung angibt und dazu einen oder mehrere Begriffe verwendet, die meistens die Verallgemeinerung eines oder mehrerer spezieller, in der Beschreibung und den Zeichnungen offenkundiger Beispiele sind, könne man nicht mit dem unmittelbar aus dem Wortlaut dieses Anspruchs hervorgehenden Offenbarungsgehalt gleichsetzen. Der Schutzbereich steht im Zusammenhang mit dem Begriffsumfang des bzw. der im Anspruch definierten Begriffe. Er erfaßt also die Gesamtheit aller individuellen Gegenstände, die sämtliche Merkmale dieses bzw. dieser Begriffe aufweisen. Demgegenüber steht der Offenbarungsgehalt im Zusammenhang mit dem Begriffsinhalt dieses bzw. dieser Begriffe und erfaßt die Gesamtheit der Merkmale, die die gedankliche Zusammenfassung von individuellen Gegenständen ermöglichen. Wenn in einem Anspruch allgemeine Begriffe verwendet werden, dann offenbart er nur diese allgemeinen Begriffe und nicht alle speziellen Beispiele, die unter diese allgemeinen Begriffe fallen.

Maßgeblich für die Frage der Neuheit war in dem Fall **T 464/94** eine Entgegenhaltung, die einen Vorversuch zur Transformation von Pflanzenprotoplasten mit selektiven Markern offenbarte. Die Einspruchsabteilung hatte es als wahrscheinlich angesehen, daß diese Druckschrift das Streitpatent vorwegnimmt.

Nach Auffassung der Kammer ist es nicht gerechtfertigt, bei der Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit einer Druckschrift **Wahrscheinlichkeitsüberlegungen** anzustellen. Wenn ein Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen wird, muß sich die entscheidende

Instand, nach Würdigung aller in dem Verfahren vorgebrachten Argumente und Tatsachen, sicher sein, daß diese einen Widerruf des Patents rechtfertigen. Im Zweifel muß eine weitere Aufklärung des Sachverhalts erfolgen, ansonsten kann das Patent nicht wegen fehlender Neuheit widerrufen werden.

In **T 233/90** vertrat die Kammer die Auffassung, daß es in den Fällen, in denen sich ein nach Art. 54 (3) EPÜ zum Stand der Technik gehörendes Dokument auf ein **"herkömmliches Verfahren"** zur Herstellung eines Erzeugnisses beziehe, zulässig sei, Nachschlagewerke wie z. B. Handbücher, Enzyklopädien und Wörterbücher heranzuziehen, um festzustellen, was der Fachmann zum maßgebenden Zeitpunkt des früheren Dokuments unter einem solchen Verfahren verstanden hätte.

2.2 Kombinationen innerhalb einer Entgegenhaltung

In der Entscheidung **T 305/87** (ABl. 1991, 429) wurde klargestellt, daß es bei der Beurteilung der Neuheit nicht genügt, den Inhalt eines Dokuments pauschal zu berücksichtigen; es muß vielmehr jede in dem Dokument beschriebene Einheit für sich betrachtet werden. Gegenstand des angefochtenen Patents war eine Schere. Der Einsprechende brachte vor, daß die Merkmale zweier verschiedener Scheren, die in einem Katalog beschrieben waren, in ihrer Gesamtheit mit einem einzigen Stand der Technik gleichgesetzt werden müßten, weil die Scheren im selben technischen Zusammenhang und in ein und derselben Druckschrift beschrieben seien. Die Gesamtheit der somit bekannten Merkmale als Ganzes betrachtet nehme die Erfindung vorweg. Die Kammer stellte jedoch klar, daß es nicht zulässig sei, **verschiedene Bestandteile jeweils spezifischer Ausführungsarten**, die in ein und demselben Dokument beschrieben seien, allein deshalb miteinander zu verbinden, weil sie in eben diesem Dokument offenbart würden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt werde. Bei den beiden vorveröffentlichten Scheren handle es sich um zwei spezifische Gebilde, die zwei voneinander unabhängige und bei der Beurteilung der Neuheit getrennt zu betrachtende Vergleichsgrundlagen darstellten; es sei nicht zulässig, aus den Merkmalen des einen und/oder des anderen Gebildes - auch wenn beide in ein und demselben Dokument offenbart würden - künstlich einen Stand der Technik von größerer Bedeutung herzustellen (vgl. **T 901/90**, **T 931/92**, **T 739/93**).

In der Entscheidung **T 332/87** hielt die Kammer fest, daß bei der Neuheitsprüfung unterschiedliche Passagen eines Dokuments miteinander kombiniert werden dürften, sofern der Fachmann eine solche Kombination nicht aus irgendwelchen Gründen unterlassen würde. Generell dürfe die technische **Lehre von Beispielen** mit der an anderer Stelle im selben Dokument - etwa in der Beschreibung einer Patentschrift - offenbarten Lehre kombiniert werden, vorausgesetzt, das betreffende Beispiel sei wirklich repräsentativ oder im Einklang mit der allgemeinen technischen Lehre, die in dem Dokument offenbart werde. In der fraglichen Sache kam die Kammer zu dem Ergebnis, daß eine bestimmte Zusammensetzung in einem Beispiel nicht der allgemeinen technischen Lehre der Entgegenhaltung entsprach, und daß der Fachmann angesichts dieser Diskrepanz die betreffende Offenbarung nicht mit dem besagten Beispiel kombiniert hätte.

In der Entscheidung **T 42/92** führte die Kammer aus, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA der Offenbarungsgehalt einer

vorveröffentlichten Patentschrift als Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ nur diejenigen Merkmale umfaßt, die ein Fachmann des betreffenden technischen Gebietes dem Gesamtdokument widerspruchsfrei entnimmt. Der als Stand der Technik zu würdigende Offenbarungsgehalt einer Patentschrift umfaßt jedoch nicht durch **Anspruchsrückbeziehungen** entstandene Merkmalskombinationen von Einzelmerkmalen, die aus patentrechtlichen Überlegungen in separaten Ansprüchen beansprucht wurden und deren Kombination in der Beschreibung keine Stütze findet oder gar - wie im vorliegenden Fall - in Widerspruch zu den in der Beschreibung stehenden Ausführungsbeispielen steht.

Im Fall **T 610/95** galt es zu entscheiden, ob die im Patent vorgeschlagene Lösung unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Entgegenhaltung 2 hergeleitet werden konnte, die **Bezugnahmen** auf den gesamten Inhalt **dreier Patentschriften** enthielt, aber keiner davon Vorrang einräumte. Jede dieser Patentschriften enthielt eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten zur Herstellung druckempfindlicher Schichten medizinischer Verbände.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß man unter diesen Umständen nicht behaupten könne, die Verwendung eines bestimmten Erzeugnisses als druckempfindliches Material in der beanspruchten Erfindung könne unmittelbar und eindeutig aus der in der Entgegenhaltung 2 angeführten, völlig allgemeinen Bezugnahme auf die drei verschiedenen Vorveröffentlichungen hergeleitet werden und sei daher der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht.

2.3 Berücksichtigung von impliziten Merkmalen

In der Entscheidung **T 6/80** (ABl. 1981, 434) stellte die Kammer fest: Bestandteil des Standes der Technik einer in einem Dokument offenbarten **Vorrichtung** ist auch eine über die darin angeführte Wirkungsweise hinausgehende Wirkungsweise eines Elements, die sich für den Fachmann zweifelsfrei beim Lesen des Dokuments ergibt.

Eine zum Stand der Technik gehörende Offenbarung ist für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus dieser Offenbarung hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt sind, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfaßt sind (vgl. **T 677/91**, **T 465/92**, ABl. 1996, 32, **T 511/92**).

In der Entscheidung **T 666/89** (ABl. 1993, 495) geht der Begriff "zugänglich" eindeutig über eine schriftliche oder zeichnerische Beschreibung hinaus und schließt auch die explizite oder implizite Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise ein. Als Beispiel für den zugänglichen **Informationsgehalt eines Schriftstücks**, der über diesen wörtlich beschriebenen oder graphisch dargestellten Inhalt hinausgeht, sei der Fall angeführt, in dem die Ausführung eines **Verfahrens**, das in einer Vorveröffentlichung spezifisch oder wörtlich beschrieben wurde, **zwangsläufig zu einem Erzeugnis** führt, das als solches nicht beschrieben wird. In einem solchen Fall, stellte die Kammer fest, ist die Vorveröffentlichung neuheitsschädlich für einen Produktanspruch. Es ist daher - ob explizit oder implizit - der Inhalt, der über das Vorliegen von Neuheit im allgemeinen und Neuheit in "Auswahlfällen" im besonderen entscheidet, und nicht die Form (s. **T 793/93**).

In **T 518/91** stellte die Kammer fest, daß eine fachmännisch-logische Interpretation explizit angegebener technischer Fakten eines vorveröffentlichten Dokuments - insbesondere eine über die explizite Offenbarung dieses Dokuments hinausgehende weitere Spezifizierung allgemein beschriebener Merkmale des Standes der Technik - nicht zu den technischen Sachverhalten einer dem Dokument implizit entnehmbaren Lehre gehört, die der Fachmann automatisch mitliest, wenn sie anderen expliziten technischen Angaben der in sich konsistenten Gesamtoffenbarung dieses Dokuments widerspricht.

In **T 624/91** wurde die Auffassung vertreten, daß punktuelle **Offenbarungen von Legierungszusammensetzungen** im Stand der Technik angesichts der bei der Herstellung und Analyse bekanntermaßen auftretenden Schwankungen als Durchschnitts- oder Nennwerte innerhalb eines kleinen Bereichs zu verstehen seien, sofern keine Beweise für das Gegenteil vorlägen. Die Kammer wies darauf hin, daß, wenn ein Metallurg eine Legierung mit einer bestimmten theoretischen Zusammensetzung herstellen wolle, die Zusammensetzung des Endprodukts immer etwas von dieser Zielvorgabe abweiche oder sogar innerhalb gewisser enger Grenzen unbestimmt bleibe. Der metallurgische Herstellungsprozeß lasse sich nämlich nicht in immer gleicher idealer Form wiederholen, so daß die tatsächliche Zusammensetzung verschiedener Chargen, für die dieselbe theoretische Zusammensetzung vorgegeben gewesen sei, in einem gewissen Bereich um diese Zielvorgabe gestreut sei. Infolgedessen offenbare die theoretische Zusammensetzung der entgegengehaltenen Legierung die Zusammensetzung nicht nur als punktuellen Wert, den in der Praxis niemand zu realisieren vermöge, sondern auch einen gewissen Bereich um diese mittlere oder theoretische Zusammensetzung, in den die meisten analysierten Legierungen fielen, die mit der theoretischen Zusammensetzung als Zielvorgabe hergestellt worden seien, wobei die Herstellung und Analyse der Legierung mit der auf diesem technischen Gebiet üblichen Sorgfalt vorgenommen worden sei.

In der Entscheidung **T 71/93** befand die Kammer, daß ein Merkmal, das in einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, von dem aber allgemein bekannt sei, daß es zur Überwindung eines auf demselben technischen Gebiet weitverbreiteten Nachteils beitrage, nicht als implizit offenbart angesehen werden könne, wenn aus dem betreffenden früheren Dokument nicht unmittelbar hervorgehe, daß der Nachteil als untragbar angesehen werde, und/oder andere Lösungen zur Überwindung dieses Nachteils vorgeschlagen würden.

In den Entscheidungen **T 572/88** und **T 763/89** warnten die Beschwerdekammern davor, mit dem Begriff der "impliziten Vorbeschreibung" in die Beurteilung der Neuheit Überlegungen einzubeziehen, die für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit geboten seien. Die gerechte Beurteilung einer Erfindung bezüglich ihrer Patentierbarkeit setze die strikte Trennung der Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit voraus. So konnte in **T 763/89** der Einsprechende nicht mit dem Einwand gehört werden, ein Material mit genau drei Schichten, wie es im Streitpatent beansprucht werde, sei deshalb "implizit vorbeschrieben", weil der Fachmann aufgrund seines Wissens um den hohen Aufwand für weitere Teilschichten und deren begrenzten Nutzen für die Erhöhung der Bildqualität die dem Wortlaut entsprechend nach oben unbegrenzte Anzahl von Schichten hier als praktisch gleichbedeutend mit "zwei oder drei Schichten" verstanden hätte. Ein solches Vorbringen entspreche einer typischen Erwägung zur erfinderischen Tätigkeit.

In **T 71/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine "implizite Vorbeschreibung" eines Merkmals nicht damit begründet werden könne, daß dem Fachmann gewisse Nachteile und das Fehlen sonstiger Verbesserungsmöglichkeiten in Zusammenhang mit dem Merkmal bekannt gewesen seien, da dies ein Kriterium für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei.

2.4. Berücksichtigung von inhärenten Merkmalen

In **T 59/87** (ABl. 1991, 561) behauptete der Beschwerdegegner, daß ein bestimmtes Dokument die beanspruchte Erfindung inhärent offenbare und damit neuheitsschädlich sei. Die Kammer wies allerdings darauf hin, daß in der Entscheidung **G 2/88** (ABl. 1990, 93, Korr. ABl. 1990, 469) betont worden war, daß es darum gehe zu entscheiden, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei, und nicht darum, was in dem der Öffentlichkeit zugänglich Gemachten inhärent enthalten gewesen sein mag. Außerdem müsse bei der Abwägung, inwieweit die Lehre in einer schriftlichen Beschreibung der Öffentlichkeit das zwangsläufige Ergebnis der Ausführung dieser Lehre ebenfalls zugänglich macht, in jedem einzelnen Fall "genau unterschieden werden zwischen dem, was tatsächlich zugänglich gemacht worden ist, und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht zugänglich gemacht worden ist". Ob eine vorher nicht offenbarte technische Wirkung, die zwangsläufig eintritt, wenn eine zuvor in einer schriftlichen Beschreibung offenbarte technische Lehre ausgeführt wird, der Öffentlichkeit durch diese Lehre zugänglich gemacht worden ist, ist daher nach Meinung der Kammer eine Tatfrage, die im Kontext des Einzelfalles zu entscheiden ist.

In der Stellungnahme **G 1/92** (ABl. 1993, 277) wird außerdem klargestellt, daß ein Produkt, das im Handel erhältlich ist, an sich nichts offenbart, was über seine Zusammensetzung oder innere Struktur hinausgeht. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewußten Auswahlentscheidungen abhängen, und können daher nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten.

In Anschluß an dieser Entscheidung vertrat die Kammer in **T 977/93** (ABl. 2001, 84) die Auffassung, daß ein der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes Erzeugnis nicht reproduzierbar im Sinne der Entscheidung **G 1/92** ist und folglich nicht zum Stand der Technik gehört, wenn der Fachmann nicht feststellen kann, ob das reproduzierte Erzeugnis mit dem Handelsprodukt identisch ist, weil die inhärenten und sonstigen Merkmale des Erzeugnisses sich ihm nicht erschließen und sich bei der Reproduktion mit hoher Wahrscheinlichkeit Abweichungen ergeben würden.

2.5 Berücksichtigung von Äquivalenten

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern geht von einem engen Neuheitsbegriff aus, d. h., der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung umfaßt Äquivalente zu den explizit oder implizit offenbarten Merkmalen nicht; Äquivalente werden erst bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit berücksichtigt (**T 517/90**). Der Äquivalente ausklammernde enge

Neuheitsbegriff ist insbesondere im Bereich des Art. 54 (3) EPÜ von Bedeutung. In der Entscheidung **T 167/84** (ABl. 1987, 369) wird dazu ausgeführt: Kollidierende Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) EPÜ sind von ihrem Gesamtinhalt ("whole contents") her neuheitsschädlich. Um die aus der Anwendung des "Whole-contents-Grundsatzes" entstehenden Härten zu mildern, wird er nur bei der Neuheitsprüfung angewandt (vgl. Art. 56 EPÜ, Satz 2). Hier gilt seit jeher die Forderung, daß bei der Beurteilung der Neuheit strenge Maßstäbe angelegt werden, um das Risiko einer "Eigenkollision" gering zu halten. Aus diesem Grund wird in den Richtlinien unter C-IV, 7.2 ausdrücklich festgestellt, daß es nicht richtig ist, "die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahingehend auszulegen, daß sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit." Auch nach Auffassung der Kammer umfaßt der Gesamtinhalt des früheren Dokuments nicht die Merkmale, die zu den in diesem Dokument genannten äquivalent sind (s. auch **T 928/93**).

2.6 Berücksichtigung von Zeichnungen

In **T 896/92** wies die Kammer darauf hin, daß entsprechend der Entscheidung **T 169/83** (ABl. 1985, 193) für die Offenbarung eines nur in einer Zeichnung gezeigten Merkmals weitergehende Anforderungen gelten. So sollte nicht nur die Struktur des Merkmals hinreichend deutlich aus der Zeichnung hervorgehen, sondern auch die technische Funktion daraus ableitbar sein (s. auch **T 241/88**).

In der Entscheidung **T 204/83** (ABl. 1985, 310) vertrat die Kammer die Auffassung, daß ausschließlich zeichnerisch dargestellte Merkmale dann zum Stand der Technik gehören, wenn der Fachmann dem nur gezeichneten Merkmal auch ohne Beschreibung eine technische Lehre entnehmen kann. Abmessungen, die sich aus einer Schemazeichnung nur durch Nachmessen ergeben, gehören nicht zum Offenbarungsgehalt eines Dokuments (vgl. **T 857/91** und **T 272/92**).

In der Entscheidung **T 56/87** (ABl. 1990, 188) war die Kammer der Meinung, daß ein technisches Merkmal, das aus den einer schematischen Darstellung entnommenen Abmessungen abgeleitet wird oder sich auf diese stützt und das technisch im Widerspruch zur Lehre der Beschreibung steht, nicht zur Offenbarung des Dokuments gehört.

2.7 Berücksichtigung von Beispielen

Zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung gehört nicht nur das, was in den Ausführungsbeispielen detailliert angegeben ist, sondern jede für den Fachmann ausführbare Information aus dem Anspruchs- und Beschreibungsteil (vgl. **T 12/81**, ABl. 1982, 296; **T 562/90**). Die Offenbarung eines Dokuments darf nicht allein anhand der Beispiele ermittelt werden; es sei vielmehr das gesamte Dokument heranzuziehen (s. auch **T 424/87**; **T 373/95**). Es ist nicht zulässig, ein konkretes Beispiel aus dem Zusammenhang zu reißen (**T 68/93**). In **T 12/90** entschied die Kammer, daß die Offenbarung einer Vorveröffentlichung, die für einen Anspruch neuheitsschädlich sein könnte, nicht auf die spezifischen Ausführungsbeispiele beschränkt sein muß, sondern jede in dem Dokument beschriebene, wiederholbare technische Lehre mit umfaßt (s. auch **T 247/91** und **T 658/91**).

In **T 290/86** (ABl. 1992, 414) entschied die Kammer, daß sich das, was durch konkrete, in einem Dokument enthaltene detaillierte Beispiele "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wird, nicht unbedingt auf die genauen Details dieser Beispiele beschränkt, sondern in jedem Einzelfall von der einem fachkundigen Leser "zugänglich gemachten" technischen Lehre abhängt. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers für solche konkreten detaillierten Beispiele braucht dem Anspruch keine Neuheit zu verleihen.

Wie die Kammer in **T 365/89** befand, verlangt Art. 54 (1) EPÜ nicht, daß eine technische Lehre detailliert - etwa durch Ausführungsbeispiele - offenbart werden muß. Das Vorhandensein bzw. Fehlen solch detaillierter Informationen hat somit keinen Einfluß auf die Frage, ob die betreffende Offenbarung in einem bestimmten Dokument zum Stand der Technik gehört.

In **T 666/89** (ABl. 1993, 495) brachte der Beschwerdegegner vor, daß die Beispiele eines bestimmten zum Stand der Technik gehörenden Dokuments außerhalb des Umfangs eines bestimmten Anspruchs lägen und die darin enthaltene generische Offenbarung nicht als Vorwegnahme dieses Anspruchs betrachtet werden könne. Folglich seien nur die Ausführungsbeispiele einer Entgegenhaltung als Stand der Technik zu betrachten. Die Kammer stellte fest, daß der Beschwerdegegner die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern außer acht gelassen hatte, wonach es bei der Entscheidung über die Frage der Neuheit erforderlich ist, den gesamten Inhalt einer Entgegenhaltung zu prüfen. Bei Anwendung dieses Grundsatzes darf sich die Prüfung daher nicht auf einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit den Beispielen einer Entgegenhaltung beschränken, sondern muß sich auf die Gesamtinformation der Entgegenhaltung erstrecken.

2.8 Bewertung von Vorbenutzungen

Der Informationsgehalt von Vorbenutzungen ist Gegenstand mehrerer Entscheidungen.

Im Fall **T 245/88** waren auf einem abgezaunten Werftgelände zwei Zerstäuber installiert worden. Was die Möglichkeit angeht, diese Zerstäuber von außerhalb des Zaunes aus zu besichtigen, so war die Kammer nicht überzeugt, daß ein Fachmann ohne Kenntnis des im Streitpatent beanspruchten Gegenstands dessen Lehre und die zu lösende Aufgabe erkannt hätte und daß ihm bei der Vielzahl von Abmessungen und Abmessungsverhältnissen, die sich aus einem Mehrröhrenzerstäuber ableiten lassen, das beanspruchte Abstandsverhältnis aufgefallen wäre.

In dem der Entscheidung **T 363/90** zugrunde liegenden Fall war ein Gerät mit einem der beanspruchten Erfindung entsprechenden Einzelblatteinzug auf Messen ausgestellt und vorgeführt worden. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die technischen Merkmale und die Funktionen des ausgestellten Einzelblatteinzugs unter den gegebenen Umständen für einen Fachmann nicht in dem Umfang erkennbar waren bzw. aufgrund anderweitiger Informationen erschlossen werden konnten, daß er den Einzelblatteinzug hätte nachbauen oder gar weiterentwickeln können. Siehe auch **T 461/88** (ABl. 1993, 295).

In **T 87/90** war die öffentliche Zugänglichmachung der Merkmale und Funktionsweise einer ausgestellten Maschine bejaht worden, weil alle Details der Maschine erklärt und

Informationsmaterial verteilt worden war.

In der Entscheidung **T 208/88** (ABl. 1992, 22) wurde festgestellt, daß eine bisher nicht beschriebene, aber bei der praktischen Ausführung einer bekannten Lehre (hier: Verwendung als Fungizid) tatsächlich eintretende Wirkung (hier: Wachstumsregulation), die Grundlage einer Verwendungserfindung sein soll, der Öffentlichkeit mit der Folge neuheitsschädlicher Vorwegnahme der Verwendungserfindung - jedenfalls dann - nicht zugänglich gemacht worden ist, wenn sie bei der genannten Ausführung nicht so klar zutage tritt, daß sich dadurch mindestens potentiell für einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten das Wesen der Erfindung unmittelbar erschließt.

In vielen Fällen setzt das Erkennen einer technischen Lehre, z. B. der inneren Struktur oder Zusammensetzung eines vorbenutzten Erzeugnisses, eine Analyse des diese technische Lehre verkörpernden Produkts voraus. Die Frage, ob die Analyse eines auf dem Markt befindlichen Produkts technisch machbar ist, hat die Beschwerdekammern schon mehrfach beschäftigt.

In **T 461/88** (ABl. 1993, 295) war festgestellt worden, daß ein Steuerungsprogramm nicht zugänglich gemacht worden ist, wenn es auf einem Mikrochip gespeichert ist und der Aufwand für dessen Analyse in der Größenordnung von Mannjahren liegt und es aus wirtschaftlichen Gründen sehr unwahrscheinlich ist, daß diese Analyse vom einzigen Käufer der durch dieses System gesteuerten Maschine durchgeführt worden ist (ähnlich **T 969/90** in einem obiter dictum).

In **T 390/88** lehnte die Kammer die Argumentation ab, ein Film sei nicht zugänglich geworden, weil er erst drei Wochen vor dem Prioritätsdatum auf einer Pressekonferenz bekanntgemacht worden sei und es für den Fachmann unmöglich sei, in der kurzen Zeit die Zusammensetzung des Films zu ermitteln.

In **T 406/86** (ABl. 1989, 302) war die Zusammensetzung eines vor dem Prioritätstag auf dem Markt befindlichen Produktes zum Stand der Technik gerechnet worden, weil es ohne besonderen Aufwand analysierbar war. In **T 953/90** und **T 969/90** war festgestellt worden, daß die innere Struktur eines vorbenutzten Produktes der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist, weil der Fachmann anhand seiner normalen Untersuchungsmöglichkeiten in der Lage war, das Produkt zu analysieren.

Die Große Beschwerdekammer hat zu dieser Frage in der oben bereits erwähnten Stellungnahme **G 1/92** im englischen Originaltext festgestellt: "Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art." ("Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik.")

In **T 952/92** (ABl. 1995, 755) war die Kammer der Auffassung, daß durch eine offenkundige Vorbenutzung das zugänglich wird, was der Fachmann aus einer Analyse des vorbenutzten

Erzeugnisses mit Analyseverfahren, die zum Stand der Technik gehören, entnehmen kann. Die Frage des unzumutbaren Aufwandes bei der Analyse sei für die Feststellung, ob die Zusammensetzung eines Produktes der Öffentlichkeit zugänglich sei, unerheblich. Als Begründung führte die Kammer folgendes aus: Der Hinweis auf den unzumutbaren Aufwand in der Stellungnahme **G 1/92** (ABl. 1993, 277) sei in der englischen Originalfassung grammatikalisch nicht eindeutig, da er sich entweder auf beide Satzglieder ("Zusammensetzung oder Struktur erschließen" und "reproduzieren") oder auch nur auf den letzten ("reproduzieren") beziehen kann. Da dieser Hinweis für die Antwort auf die damals gestellte Rechtsfrage nicht unbedingt erforderlich sei, könne er nicht so interpretiert werden, daß er die bestehende Rechtsauffassung über den Begriff des Standes der Technik modifiziere. Das Reproduzieren ohne unzumutbaren Aufwand sei ein Problem, das sich in Zusammenhang mit Art. 83 EPÜ stellt. Die Übertragung des Konzepts "undue burden" würde außerdem ein subjektives Element in die Neuheitsprüfung bringen, was die Große Beschwerdekammer in **G 1/92** gerade vermeiden wollte.

Darüber hinaus wurde von der Kammer geprüft, ob es angesichts der Forderung, daß die Zusammensetzung eines vorbenutzten Erzeugnisses "zugänglich zu machen" ist, möglich sein muß, ein solches Erzeugnis vollständig zu analysieren, so daß es - wie vom Patentinhaber vorgebracht - genau reproduziert werden kann. Nach Auffassung der Kammer wird die Neuheit einer beanspruchten Erfindung durch die Vorbenutzung des Erzeugnisses zerstört, wenn dessen Analyse anhand allgemein üblicher Verfahren dem Fachmann über eine Ausführungsart des Erzeugnisses Aufschluß gibt, die unter den Anspruch des Patents fällt.

In **T 472/92** bestand die Aufgabenstellung des streitigen Patents in der Bereitstellung eines zur Herstellung von Flaschenmanschetten geeigneten Laminats, das durch Wärmeeinwirkung auf die Flaschen aufgeschrumpft werden kann und dessen Oberfläche gut bedruckbar sein sollte. Diese Aufgabe wurde dem Streitpatent zufolge durch die Verwendung von Polystyrol gelöst. Ein weiteres Lösungselement bestand in der Herstellung des zweischichtigen Laminats durch Coextrusion. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) behauptete, daß das so hergestellte Polystyrollaminat an einen Kunden geliefert worden sei und daß ein Fachmann seine gute Bedruckbarkeit hätte erkennen können. Dies hätte ihn dazu angeregt, bei bekannten Laminaten die nichtzelluläre Schicht auf Basis eines Ethylenpolymergemischs durch eine nichtgeschäumte Polystyrolschicht zu ersetzen. Die Kammer verwies auf die Stellungnahme **G 1/92**, Nr. 3 der Entscheidungsgründe und folgerte, daß das Merkmal der Bedruckbarkeit des Materials keine Eigenschaft ist, die durch dessen bloße Auslieferung an einen Kunden der Öffentlichkeit zugänglich wurde, weil es sich dabei eindeutig um ein nicht inhärentes Merkmal handelt, das nur in Wechselwirkung mit äußeren Bedingungen ermittelt werden kann. Somit konnte dieses Merkmal nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht angesehen werden (vgl. auch **T 267/92**).

Das der Entscheidung **T 301/94** zugrunde liegende Patent betraf Grünlasflaschen mit hoher Filterkraft gegenüber ultraviolettem Licht und einer bestimmten Zusammensetzung. Es wurde nachgewiesen, daß der Beschwerdegegner (Einsprechende) Flaschen mit den beanspruchten Eigenschaften vor dem Prioritätstag an einen Kunden verkauft und ausgeliefert hatte. Der Beschwerdeführer behauptete, daß die Flaschen, die vom Beschwerdegegner aus dem Glas mit der angegebenen Zusammensetzung hergestellt

würden, der Öffentlichkeit aus den folgenden Gründen nicht zugänglich gewesen seien:

1) Die Sulfidkonzentration des Glases sei ein nicht erkanntes oder "verborgenes" Merkmal im Sinne der Entscheidungen **G 1/92** und **G 2/88**, da es zum Prioritätszeitpunkt nicht zum allgemeinen Wissensstand gehört habe, daß Grünglas mit hoher UV-Absorption einen sehr geringen Sulfidanteil enthalten könne. Der Fachmann hätte daher bei der Analyse dieses Glases nicht auf die Sulfidkonzentration geachtet, da hohe Sulfidkonzentrationen nur bei bernsteinfarbenem Glas bekannt seien. 2) Der Fachmann wäre anhand des allgemeinen Wissensstands zum Prioritätszeitpunkt nicht in der Lage gewesen, das Grünglas ohne unzumutbaren Aufwand nachzuarbeiten, weil es einer Unzahl von Versuchen bedurft hätte, um die Temperatur und die Reduktionsbedingungen herauszufinden, die zu den gewünschten optischen Eigenschaften bei einer industriellen Fließbandproduktion geführt hätten.

Die Kammer vertrat die Auffassung, bei den optischen Parametern handle es sich um inhärente Eigenschaften der Glaszusammensetzung und nicht um Eigenschaften, die aus einer besonderen Nutzung oder Verwendung des Glases resultierten. Der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung **G 2/88** geprüfte Fall unterscheide sich von dem hier vorliegenden, da es dort um einen Anspruch ginge, der auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes, die auf einer neu entdeckten technischen Wirkung beruhe, und nicht auf den Stoff selbst gerichtet sei. Nicht der Stoff selbst oder einer seiner Bestandteile, sondern die neue technische Wirkung stelle ein verborgenes oder nicht erkanntes Merkmal dar. Außerdem war die Kammer der Ansicht, daß der Beschwerdeführer im Grunde ein weiteres Kriterium für die Zugänglichmachung des Stoffes eingeführt hat, nämlich daß der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt in der Lage sein müsse, a priori anhand des allgemeinen Fachwissens zu erkennen, welche Bestandteile das im Handel erhältliche Erzeugnis in welchen Mengen enthalte. Ein solches zusätzliches Erfordernis wäre jedoch unvereinbar mit der Stellungnahme **G 1/92**, wonach die chemische Zusammensetzung eines Handelsprodukts schon dann zum Stand der Technik gehört, wenn sie analysierbar und reproduzierbar ist. Die Kammer stellte ferner fest, daß der Fachmann das Grünglas ohne unzumutbaren Aufwand hätte herstellen können; damit ist das in **G 1/92** aufgestellte Kriterium der Reproduzierbarkeit erfüllt. Nach der Stellungnahme **G 1/92** ist es nicht erforderlich, daß eine industrielle Fließbandproduktion ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist, sondern daß der Fachmann in der Lage ist, das Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand anhand seines allgemeinen Fachwissens und seiner Kenntnis von der Zusammensetzung oder inneren Struktur des Erzeugnisses herzustellen, und zwar unabhängig vom Produktionsumfang (im Labor, als Versuchsserie oder industriell).

In der Sache **T 515/98** betraf die Erfindung ein Epilationsgerät. Im Verfahren wurde unter anderem eine Vorbenutzung geltend gemacht.

Die Kammer war der Auffassung, daß ebenso wie die technische Lehre eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments als Ganzes betrachtet werden muß und es nicht zulässig ist, Teile eines solchen Dokuments aus ihrem Zusammenhang herauszulösen, um daraus eine technische Information herzuleiten, die von der Gesamtlehre des Dokuments abweicht, so auch ein Gerät, das Gegenstand einer Vorbenutzung ist, als Ganzes betrachtet werden muß. Auch hier dürfen bestimmte Bauteile, die gemäß der Grundkonzeption des Geräts für

den vom Hersteller beabsichtigten normalen Betrieb als wesentlich gelten, nicht weggelassen werden.

Im vorliegenden Fall wies das vorbenutzte Epilationsgerät schon nach den eigenen Ausführungen der Beschwerdeführerin/Einsprechenden alle in Anspruch 1 beanspruchten Merkmale nur auf, wenn einige seiner wesentlichen Bauteile weggelassen wurden und damit die Kinematik seiner Betriebselemente geändert wurde. Nach Auffassung der Beschwerdekammer erkannte die Beschwerdeführerin damit implizit an, daß das Epilationsgerät nicht in der auf dem Markt erhältlichen Form mit der erfindungsgemäßen Gerät identisch ist, sondern eine geänderte Version davon, die unter Verwendung nur eines Teils der ursprünglichen Bauteile neu konstruiert wurde, so daß sich die Epilationselemente der beiden Versionen in Struktur und Kinematik voneinander unterscheiden. Da der Fachmann mehrere Handlungen (Zerlegen des auf dem Markt erhältlichen Geräts, Weglassen von Bauteilen, teilweiser Wiedezusammenbau) vornehmen müsse, um vom vorbenutzten zum erfindungsgemäßen Gerät zu gelangen, und sich diese Handlungen nicht aus dem normalen Gebrauch des im Handel befindlichen Geräts ergeben würden, könne der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht unmittelbar und eindeutig aus der Lehre dieser Vorbenutzung hergeleitet werden.

2.9 Breite Ansprüche

In **T 607/93** entschied die Kammer, daß bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit kein Anlaß besteht, einen zu breit gefaßten Anspruch mit Hilfe der Beschreibung enger zu interpretieren, wenn es sich nicht um das Verständnis von erläuterungsbedürftigen Begriffen, sondern um die Beurteilung eines zu breit gefaßten Patentbegehrens in Relation zum Stand der Technik handelt.

2.10 Fehlerhafte Offenbarung

Fehler, die in einem Dokument enthalten sind, stellen nicht notwendig einen patenthindernden Stand der Technik dar.

In **T 77/87** (ABl. 1990, 280) gab eine in der Zeitschrift "Chemical Abstracts" veröffentlichte Zusammenfassung den Inhalt des Originaldokuments nicht korrekt wieder. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß das Originaldokument die Hauptquelle dessen sei, was als technische Lehre zugänglich gemacht worden sei. Wenn das Originaldokument und seine Zusammenfassung in einem wesentlichen Punkt nicht übereinstimmten, dann gehe eindeutig die Offenbarung des Originaldokuments vor. Diese beweise am deutlichsten, was dem Fachmann zugänglich gemacht worden sei. Gehe aus verwandtem, zeitgleichem Beweismaterial hervor, daß die wörtliche Offenbarung eines Dokuments fehlerhaft sei und nicht den beabsichtigten technischen Sachverhalt wiedergebe, so sei eine solche fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik zu betrachten.

Auch in **T 591/90** enthielt ein früheres Dokument Fehler. Die Kammer grenzte sich ab gegenüber der Entscheidung **T 77/87** (ABl. 1990, 280), die einen Spezialfall betreffe, und vertrat die Auffassung, ein Dokument gehöre grundsätzlich auch dann zum Stand der Technik, wenn sein Offenbarungsgehalt fehlerhaft sei. Bei der Bewertung der Offenbarung

dieses Standes der Technik sei jedoch davon auszugehen, daß der fachmännische Leser vor allem "an der technischen Realität interessiert sei". Er könne aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und auch durch Konsultation der Hinweisliteratur ohne weiteres erkennen, daß die strittige Angabe nicht zutreffe. Man könne davon ausgehen, daß der Fachmann die erkennbaren Fehler richtigzustellen versuche, nicht aber, daß er die fehlerhafte Offenbarung als Anregung zur Lösung einer bestehenden technischen Aufgabe betrachte.

In **T 412/91** befand die Kammer, daß die fehlerhafte Lehre aus Dokument (1) nicht zum Stand der Technik im Sinne von Art. 54 EPÜ gehört. Sie führte aus, daß der Offenbarungsgehalt eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments grundsätzlich nicht nur durch die tatsächlich in der Zusammenfassung verwendeten Begriffe definiert wird, sondern auch durch das, was das veröffentlichte Dokument dem Fachmann als technische Realität offenbart. Ist eine Behauptung offensichtlich falsch, sei es, daß sie an sich unwahrscheinlich ist, oder, daß sich aus anderen Quellen ergibt, daß sie falsch ist, so gehört sie auch dann nicht zum Stand der Technik, wenn sie veröffentlicht wurde. Wäre es für einen Fachmann hingegen nicht erkennbar, daß eine Lehre falsch ist, so würde diese Lehre zum Stand der Technik gehören.

In der Entscheidung **T 89/87** stellte die Kammer fest, daß es sich bei der Angabe "0,005 mm" (= 5 nm) in einem älteren Dokument um einen Druckfehler handelte und daß es richtig "0,0005 mm" (= 0,5 nm) hätte heißen müssen. Nach Ansicht der Kammer war von einem fachkundigen Leser zu erwarten, daß er diesen Fehler automatisch berichtigt.

2.11 Zufällige Offenbarung

In der Entscheidung **T 161/82** (ABl. 1984, 551) war die Kammer der Ansicht, daß es in der Entgegenhaltung um die Lösung einer ganz anderen Aufgabe ging als in der fraglichen Anmeldung, und hielt folgendes fest: Hat eine Vorwegnahme insofern Zufallscharakter, als das in einer Vorveröffentlichung Offenbarte zufällig unter einen zur Neuheitsprüfung anstehenden Anspruch fallen könnte, ohne daß jedoch eine gemeinsame technische Aufgabe vorliegt, so ist besonders sorgfältig abzuwägen, was billigerweise als vom Anspruch erfaßt gelten kann und was tatsächlich aus der Vorveröffentlichung hervorgeht (vgl. auch **T 986/91**).

In **T 601/92** war ein Radialventilator beansprucht, der dadurch gekennzeichnet war, daß die Lüfterräder derart gegeneinander versetzt auf der Lüfterwelle befestigt waren, daß die Speichen des einen Lüfterrades relativ zu den Speichen des anderen Lüfterrades, in Achsrichtung gesehen, auf Lücke angeordnet waren. Stand der Technik waren Gebläse, bei deren Zusammenbau auf die Drehwinkellage der Speichen der beiden Lüfterräder zueinander nicht geachtet wurde. Die Wahrscheinlichkeit, daß solche Gebläse, die zufällig die beanspruchte Speichenanordnung aufwiesen, verkauft worden waren, war überaus hoch. Nach Auffassung der Kammer war damit der Nachweis neuheitsschädlicher Vorbenutzung des beanspruchten Produkts erbracht. Die Kammer führte aus, daß bei einer Vorwegnahme mit Zufallscharakter im Falle des Fehlens einer gemeinsamen technischen Aufgabe besonders sorgfältig abzuwägen sei, was als vom Anspruch erfaßt gelten könne, und was aus der Vorveröffentlichung hervorgehe. Anders als im Fall **T 161/82** (ABl. 1984, 551), in dem

der beanspruchte Gegenstand mit dem vorbekannten ebenfalls baulich übereinstimmte, jedoch eine unterschiedliche Funktion hatte, sei im vorliegenden Fall kein Unterschied in der Funktion erkennbar. **T 208/88** (ABl. 1992, 22) sei nicht vergleichbar, weil hier ein Erzeugnis beansprucht, und nicht eine neue Verwendungsmöglichkeit für einen bekannten Stoff aufgrund einer bisher unbekannten Wirkung oder Funktion dieses Stoffes aufgezeigt werde. Der Hilfsantrag bezog sich auf ein Verfahren zur Herstellung geräuscharmer Radialventilatoren, das dadurch gekennzeichnet war, daß die Lüfterräder planmäßig derart gegeneinander versetzt auf der Lüfterwelle befestigt wurden, daß die Speichen des einen Lüfterrades relativ zu den Speichen des anderen Lüfterrades, in Achsrichtung gesehen, auf Lücke angeordnet waren. Nach Auffassung der Kammer war dieser Anspruch durch das Merkmal "planmäßig" deutlich vom Stand der Technik abgegrenzt. Dieses Merkmal betreffe eindeutig einen Verfahrensschritt und könne als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum Stand der Technik nur in einem Verfahrensanspruch Bedeutung erlangen. Daß der Anspruch auf das Herstellungsverfahren überwiegend Erzeugnismerkmale umfasse, sei eine logische Folge der engen Verbindung zwischen Erzeugnis und Verfahren und stehe seiner Zulässigkeit nicht entgegen.

In **T 608/96** erklärte die Kammer, daß eine Offenbarung dann "zufällig neuheitsschädlich" ist, wenn sie der Fachmann, der mit der der Anmeldung oder dem Patent zugrundeliegenden Aufgabe konfrontiert ist, nicht in Betracht ziehen würde, weil diese Entgegenhaltung entweder einem weitab liegenden Fachgebiet zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nicht zur Lösung der Aufgabe beiträgt. Das bedeutet auch, daß eine Offenbarung nur dann "zufällig neuheitsschädlich" ist, wenn sie für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne jede Bedeutung ist.

2.12 Ausführbarkeit des ermittelten Gehalts

Der Gehalt der Offenbarung ist nur dann neuheitsschädlich, wenn die darin enthaltene Lehre ausführbar ist.

In **T 206/83** (ABl. 1987, 5) wurde insbesondere festgestellt, daß ein Dokument (hier eine gleichzeitig anhängige europäische Anmeldung) keine ausreichende Offenbarung eines chemischen Stoffes enthält, wenn es zwar seine Formel und die Verfahrensschritte zu seiner Herstellung nennt, aber der Fachmann weder dem Dokument noch seinem allgemeinen Fachwissen entnehmen kann, wie er sich die notwendigen Ausgangs- oder Zwischenprodukte verschaffen kann. Angaben, die erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden können, sind nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen. Das Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung entspricht auch dem in Art. 83 EPÜ erwähnten Grundsatz, daß die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung sind also in allen Fällen dieselben.

Im Bereich der Auswahlerfindungen (s. S. 83 ff.) spielt das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung ebenfalls eine wichtige Rolle. In der Entscheidung **T 26/85** (ABl. 1990, 22) argumentierte die Kammer, daß der Stand der Technik nur insoweit als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gelten kann, als die dem Fachmann gegebene Information diesen in die Lage versetzt, die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter

Heranziehung des bei ihm vorauszusetzenden einschlägigen Fachwissens auszuführen. In diesem konkreten Fall lagen die anspruchsgemäßen Bereiche eines bestimmten Parameters innerhalb der weiter gesteckten Bereiche, die für denselben Parameter in einem Dokument des Standes der Technik angegeben waren. Entsprechend der oben erwähnten Schlußfolgerung hielt es die Kammer für eine realistische Methode, bei der Beurteilung der Neuheit einer Erfindung gegenüber dem Stand der Technik die Frage zu stellen, ob der Fachmann angesichts des technischen Sachverhalts die Anwendung der technischen Lehre des Standes der Technik im Überlappungsbereich ernsthaft in Betracht ziehen würde; muß diese Frage bejaht werden, so läßt dies auf mangelnde Neuheit schließen. Dies war jedoch in der betreffenden Sache nicht der Fall, da der Stand der Technik eine begründete Erklärung enthielt, die den Fachmann eindeutig davon abgehalten hätte, den Bereich unterhalb eines bestimmten Wertes zu benutzen; der sich überschneidende Bereich lag unter diesem Wert und wurde daher für neu befunden.

In **T 447/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Entgegenhaltung nicht offenbarte, wann oder wie weit sich ein bewegliches Teil der beanspruchten Erfindung (ein Druckluftschalter) bewegte oder wie es einen Hebel am Zurückfedern hinderte. Eine Relativbewegung war weder beschrieben noch in den Zeichnungen dargestellt; darüber, wie die maßgeblichen Teile zusammenwirkten, konnten nur Vermutungen angestellt werden. Nach Ansicht der Kammer hätte es für den Fachmann zwar naheliegen können, daß Raste und Welle in der in den Ansprüchen des Streitpatents festgelegten Art und Weise zusammenwirkten; dies bedeute aber nur, daß die Offenbarung ihn so weit bringe, daß er den Rest selbst bewerkstelligen könne. Es bedeute nicht, daß das Dokument dem Fachmann den gesamten Weg bis hin zur betreffenden Erfindung aufzeige. Die Merkmale des Druckluftschalters gemäß Anspruch 1 der Anmeldung seien somit nicht eindeutig aus den Zeichnungen einer älteren europäischen Patentanmeldung herzuleiten.

In **T 310/88** hatte sich die Beschwerdekammer mit einer Divergenz zwischen der technischen Realität und der Erfindungsbeschreibung in einer Vorveröffentlichung auseinanderzusetzen. Nach der Beschreibung in der Vorveröffentlichung gehört ein bestimmter Bestandteil nicht zur Zusammensetzung, während dessen Vorhandensein ein wesentliches Merkmal der Erfindung war; tatsächlich entstand jedoch bei der Nacharbeitung der Lehre der Vorveröffentlichung ein der beanspruchten Zusammensetzung entsprechendes Produkt. Die Kammer hielt dennoch die Vorveröffentlichung nicht für neuheitsschädlich, da sie keine hinreichend deutliche Lehre erhalte, die eine solche Feststellung rechtfertige. Denn der Fachmann werde bei Befolgung der Lehre des Dokuments in eine Richtung gedrängt, die ihn von dem beanspruchten Gegenstand eindeutig wegführe, weil darin angegeben sei, daß die erzielte Zusammensetzung einen bestimmten in der beanspruchten Zusammensetzung enthaltenen Bestandteil nicht enthalte. Der Gegenstand sei auch dann neu, wenn der Fachmann bei der Nacharbeitung der in der Vorveröffentlichung beschriebenen Beispiele zwangsläufig eine Zusammensetzung erhalte, die der beanspruchten entspreche und den betreffenden Bestandteil enthalte. In diesem Fall müsse die Lehre des früheren Dokuments so ausgelegt werden, als enthalte sie eine weitere Verfahrensstufe zur Eliminierung des zusätzlichen Bestandteils.

In der Sache **T 491/99** entschied die Kammer, daß eine vorveröffentlichte Patentschrift, die das beanspruchte Erzeugnis auf den ersten Blick aufgrund der verwendeten Begriffe

vorwegzunehmen scheint, dessen Patentierbarkeit nicht berührt, wenn der Fachmann die betreffende Erfindung nur im nachhinein anhand des Verfahrens und der Vorrichtung, wie sie erstmals im europäischen Patent beschrieben sind, tatsächlich ausführen kann.

3. Feststellung von Unterschieden

Ist der Stand der Technik nach den oben beschriebenen Kriterien festgestellt und seinen Gehalt ermittelt worden, so ist als letzter Schritt festzustellen, ob sich die in Frage stehende Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet.

3.1 Einzelvergleich mit jedem einzelnen Stück aus dem Stand der Technik

Die Erfindung ist mit dem nach den oben beschriebenen Kriterien ermittelten Stand der Technik zu vergleichen, wobei für die Neuheitsprüfung von Bedeutung ist, daß der Vergleich jeweils nur mit einem einzigen Stück des Stands der Technik als Ganzes vorgenommen wird (vgl. **T 153/85**, ABl. 1988, 1; **T 124/87**, ABl. 1989, 49; **T 233/90**; **T 904/91**).

Wenn jedoch eine Vorveröffentlichung (das "Hauptdokument") einen ausdrücklichen Hinweis auf eine andere Vorveröffentlichung enthält, kann dies zur Folge haben, daß bei der Auslegung des Hauptdokuments (d. h. bei der Ermittlung seines Sinngehalts für den Fachmann) die Offenbarung der zweiten Vorveröffentlichung ganz oder teilweise als Bestandteil der Offenbarung des Hauptdokuments angesehen werden muß (vgl. **T 153/85**, ABl. 1988, 1; **T 645/91**; **T 942/91**; **T 422/92**; **T 239/94**).

In **T 291/85** (ABl. 1988, 302) stellte die Kammer fest, daß zur Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments nicht nur das gehört, was darin als Erfindungslehre beschrieben, sondern auch das, was darin als Stand der Technik referiert wird. Die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß, wenn es darum geht, bei der Neuheitsprüfung in eine ganz allgemein gehaltene Darstellung des Standes der Technik spezifische Ausführungen der im gleichen Dokument beschriebenen Erfindungslehre hineinzulesen, dies nur dann zulässig ist, wenn der fachmännische Leser dem Dokument eine solche Kombination tatsächlich entnommen hätte. Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn die Darstellung des Standes der Technik mit einer Quellenangabe verbunden wäre und sich aus dem Originaldokument eine einschlägige spezifische Offenbarung ergäbe oder wenn die Darstellung des Standes der Technik eine direkte Bezugnahme auf die betreffende Stelle der Erfindungsbeschreibung enthielte; auch auf Grund seines allgemeinen Fachwissens könnte sich dem fachmännischen Leser eine solche Kombination eines spezifischen Merkmals der Erfindungsbeschreibung mit der allgemein gehaltenen Schilderung des Standes der Technik unter Umständen aufdrängen. Ohne das Vorliegen solcher oder ähnlicher besonderer Umstände kann jedoch nach Ansicht der Kammer nicht angenommen werden, daß der Fachmann dem Dokument eine entsprechend kombinierte Lehre entnommen hätte. Daher kam die Kammer zu dem Schluß, daß, wenn eine Entgegenhaltung ausführlich über die Weiterentwicklung eines dort ohne Referenzangabe nur ganz allgemein dargestellten Standes der Technik informiert, es bei der Neuheitsprüfung unzulässig ist, diese allgemeinen Angaben mit solchen spezifischen Ausführungen zu kombinieren, die lediglich im Zusammenhang mit der Erläuterung zur Weiterentwicklung beschrieben sind, sofern ein Fachmann diese Kombination der Entgegenhaltung nicht entnommen hätte.

Im Verfahren **T 288/90** machten die Beschwerdeführer geltend, daß die strittige Erfindung nicht neu sei, wenn man das Dokument (1) alleine oder zusammen mit dem Dokument (12) betrachte, das als repräsentativ für das allgemeine Fachwissen eines fachkundigen Lesers des Dokuments (1) zu gelten habe. Nach Ansicht der Kammer war das Dokument (12) durchaus repräsentativ für das zum maßgeblichen Zeitpunkt verfügbare allgemeine Fachwissen, da es erst fünfzehn Monate vor dem Anmeldetag von Dokument (1) veröffentlicht wurde. Die Kammer hielt fest, daß es zwar bei der Beurteilung der Neuheit in der Regel nicht zulässig sei, zwei Dokumente nebeneinander zu lesen, daß es aber zur Interpretation eines Einzeldokuments erforderlich sei, sich das allgemeine Fachwissen zu vergegenwärtigen und hierzu repräsentative Fachliteratur als Hilfsmittel zur korrekten Auslegung bestimmter Fachbegriffe heranzuziehen.

Im Fall **T 866/93** war zu entscheiden, ob die Erfindung in Dokument 1 vorweggenommen wurde. In der darin enthaltenen Beschreibung des Stands der Technik, der durch die Erfindung verbessert werden sollte, wurde auf ein anderes Dokument (Entgegenhaltung 16) Bezug genommen, das allerdings nicht in der Beschreibung der beanspruchten Erfindung erwähnt war.

Die Kammer entschied, daß der Offenbarungsgehalt eines Dokuments ("Primärdokument") zwar ein anderes Dokument ("Sekundärdokument") beinhalten kann; wenn jedoch im Primärdokument auf dieses Sekundärdokument verwiesen wird, muß diese Bezugnahme in einem entsprechenden Zusammenhang erfolgen.

In der Entscheidung **T 56/87** (ABl. 1990, 188) betonte die Kammer, daß man die technische Lehre eines Dokuments als Ganzes betrachten muß, wie es der Fachmann ja auch tut; es ist nicht richtig, willkürlich einzelne Teile herauszugreifen, um ihnen eine von der Gesamtlehre des Dokuments abweichende oder sogar im Widerspruch dazu stehende technische Information zu entnehmen. Daher vertrat sie die Auffassung, daß ein bestimmtes Merkmal, nämlich, daß bei einem Verfahren zur Berichtigung von Fehlausrichtungen eines divergierenden Strahlenbündels die äußeren Elektroden einer Transmissions-Ionisations-Kammer so angeordnet sind, daß sie sich teilweise im Schatten eines Kollimators befinden, in einem früheren Dokument nicht offenbart war, obwohl dieses eine Abbildung enthielt, aus der eine solche Anordnung ersichtlich war. Denn bei der betreffenden Abbildung handelte es sich offensichtlich um eine schematische Darstellung, die die wahren Proportionen und Abmessungen des Geräts nicht wiedergab. Der Fachmann habe deshalb zur richtigen Auslegung auch die anderen Abbildungen und die Beschreibung aus dem Dokument heranziehen müssen; der Beschreibung habe er jedoch nur entnehmen können, daß die äußeren Elektroden voll und ganz im Strahlungsbereich, aber nicht - wie in den streitigen Patentansprüchen angegeben - teilweise im Schatten der Kollimatoren liegen müssen (vgl. **T 332/87, T 441/91, T 657/92**).

3.2 Unterscheidende Merkmale

In der Entscheidung **T 4/83** (ABl. 1983, 498) vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei der Prüfung auf Neuheit berücksichtigt werden sollte, daß alle Informationen in einer Patentschrift, die dem Fachmann eine technische Lehre vermitteln, zum Offenbarungsgehalt gehören, und zwar unabhängig davon, ob sie unter den Schutzbereich der Patentansprüche

fallen und welchem Zweck sie dienen.

3.2.1 Andere Formulierung

In **T 114/86** (ABl. 1987, 485) entschied die Kammer, daß eine andere Formulierung allein nicht zur Begründung der Neuheit genüge (vgl. **T 12/81**, ABl. 1982, 296, **T 198/84**, ABl. 1985, 209, **T 248/85**, ABl. 1986, 261). Im Verfahren **T 565/90** machte der Beschwerdeführer geltend, daß nur bevorzugte Bereiche oder Beispiele als neuheitsschädliche Offenbarung zu betrachten seien, während generische die spezifische Lehre des Streitpatents nicht vorwegnehmen könnten. Die Kammer folgte dieser Auffassung nicht und bestätigte die frühere Rechtsprechung, wonach eine allein dem Wortlaut nach unterschiedliche Erfindungsdefinition nicht ausreiche, um die Neuheit zu begründen. Festzustellen sei vielmehr, ob der Stand der Technik dem Fachmann den Erfindungsgegenstand in Form einer technischen Lehre zugänglich mache.

In **T 917/94** befand die Kammer, daß die Aufnahme eines technischen Merkmals, das überflüssig ist, weil es den beanspruchten Gegenstand nicht verändert, einem bekannten Gegenstand keine Neuheit verleiht.

In **T 826/94** war nach Ansicht der Kammer ein beanspruchtes Meßgerät, das alle Konstruktionsmerkmale eines bekannten Meßgeräts aufweist und sich davon nur durch die Bezeichnung, d. h. in diesem Fall durch die Angabe dessen, was gemessen wird, unterscheidet, als neu im Sinne von Art. 54 EPÜ anzusehen, wenn zu der Schlußfolgerung, daß beide Meßgeräte zur selben Gattung gehören, die Grundprinzipien der beiden Meßgeräte in der Theorie miteinander verglichen werden müssen.

In **T 870/95** wurde entschieden, der **allgemeine Begriff "Basen"** nehme die Neuheit des speziellen Begriffs "Permanganate in wäßriger Lösung" vorweg, wenn es bewiesen sei, daß der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unter dem in den Entgegenhaltungen verwendeten allgemeinen Begriff nichts anderes als den speziellen habe verstehen können.

In der Sache **T 79/96** waren im Auszug eines Handbuchs (D1) alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents offenbart, außer der Verwendung eines "Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers". In der Neuheitsfrage war somit lediglich zu entscheiden, ob ein vibrierendes Fließbett mit einem durch die Partikelschicht nach oben gerichteten Gasstrom, wie in D1 beschrieben, als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer anzusehen ist. Die Definition eines Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers war einem weiteren Standardhandbuch über Verfahrenstechnik (D3) enthalten. Der Patentinhaber war der Auffassung, daß die Definition in D3 zu weit gefaßt sei und der Fachmann ein Fließbett - einen relativ ineffizienten Klassifizierer - nicht als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer ansähe.

Dem schloß sich die Kammer nicht an. Sie entschied, daß bei der Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands einem Begriff, der in einem Anspruch verwendet werde, die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen werden sollte. Auf dieser Grundlage erfülle jeder Gas-/Schwerkraft-Klassifizierer, auch ein Fließbett, die in Anspruch 1 des Streitpatents enthaltenen Klassifikationsanforderungen. Der Gegenstand sei deshalb

gegenüber D1 nicht neu.

3.2.2 Wertunterschiede

In **T 686/96** betraf der Anspruch 1 ein Gemisch mit einem Merkmal iv, das einen Perspex®-Abriebwert im Bereich von etwa 12 bis etwa 20 voraussetzte. Eine Vorveröffentlichung offenbarte in Beispiel 2 ein Gemisch mit den Merkmalen i bis iii des Anspruchs 1. Zur Klärung der Neuheit mußte festgestellt werden, ob das bekannte Gemisch ebenfalls den in Merkmal iv des Anspruchs 1 geforderten Abriebwert aufwies. Die Kammer stellte fest, daß der Abriebwert des bekannten Gemischs etwas unter dem im anspruchsgesmäßigen Merkmal iv angegebenen unteren Wert lag. Da die Untergrenze in Anspruch 1 mit "etwa 12" angegeben war, war eine Auslegung erforderlich. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchsgegenstands die weiteste technisch sinnvolle Auslegung des Anspruchs herangezogen werden müsse. Der Umfang des Anspruchs 1 sei dahingehend auszulegen, daß die dort angegebene Untergrenze dem im Stand der Technik offenbarten Wert entspreche. Dem Anspruch 1 sei daher die Neuheit abzusprechen.

In der Sache **T 262/96**, in der es um die Neuheit ging, behauptete der Beschwerdeführer/Einsprechende, daß der Werkstoff ZN40 schon vor dem Prioritätstag auf dem Markt erhältlich gewesen sei und daß diese Erzeugnisse die Zusammensetzung, die Mikrostruktur und die Eigenschaften aufwiesen, die in Anspruch 1 des Streitpatents angegeben seien. Der Siliciumdioxidgehalt dieser Probe des Werkstoffs ZN40 liege unter der in Anspruch 1 des Streitpatents genannten Untergrenze von 0,05 Gew.-%. Das Argument des Beschwerdeführers, der Unterschied zwischen den beiden Zahlenwerten betrage nur 0,007 % und sei damit nicht signifikant, überzeugte die Kammer nicht. Da der Siliciumdioxidgehalt dieses Werkstoffs ZN40 an sich schon relativ gering sei, mache dieser Unterschied de facto 16 % aus. Ein Unterschied im Siliciumdioxidgehalt in Höhe von 16 % reiche aus, um zwei Erzeugnisse voneinander zu unterscheiden, wenn derart geringe Siliciumdioxidmengen mit der verwendeten Meßmethode hinreichend genau festgestellt werden könnten. Der Beschwerdeführer lieferte keine Angaben zur Standardabweichung oder zum Genauigkeitsgrad der verwendeten Methode, machte aber in der mündlichen Verhandlung geltend, daß der Wert von 0,043 Gew.-% niedriger ausfalle als der tatsächliche Wert, da die Analyse am Sinterkörper vorgenommen worden sei. Eine solche Analyse sei schwieriger als eine Analyse des Ausgangspulvers, weil sich während des Sintervorgangs weitere Bestandteile bildeten. Die Kammer war jedoch anderer Auffassung. Daß eine Analyse am Sintererzeugnis womöglich schwieriger sei, bedeute nicht, daß das Analyseergebnis deshalb zu niedrig ausfallen müsse. Auch sei die Behauptung des Beschwerdeführers, der am Sinterkörper gemessene Siliciumdioxidgehalt sei niedriger als der tatsächliche Wert, nicht bewiesen und werde vom Beschwerdegegner bestritten. Selbst wenn man das Argument theoretisch gelten ließe, daß der für ZN40 genannte Wert zu niedrig sei, hätte der Beschwerdeführer beweisen müssen, daß der tatsächliche Wert innerhalb des beanspruchten Bereichs von 0,05 bis 0,5 Gew.-% liege. Dies habe er jedoch versäumt, obwohl er die Beweislast trage. Die Kammer gehe deshalb in Abwesenheit gegenteiliger Beweise davon aus, daß der Siliciumdioxidgehalt außerhalb des beanspruchten Bereichs liege und damit für die beanspruchten Keramikkörper nicht neuheitsschädlich sei.

3.2.3 Unterschied in der Zusammensetzung

Im Fall **T 80/96** (ABl. 2000, 50) lautete Anspruch 3 des Hauptantrags wie folgt: "L-Carnitin-haltige Zubereitung in Tabletten-, Kapsel-, Pulver- oder Granulatform, insbesondere zur enteralen Applikation, gekennzeichnet durch einen Gehalt an L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls weiterem Wirkstoff bzw. weiteren Wirkstoffen." Im Stand der Technik war die beanspruchte Tartratverbindung beschrieben. Die Kammer zog die Parallele zu dem Fall, daß bei einem Wirkstoff, welcher an sich als wasserlöslich bekannt ist, sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffes ergibt, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird. Ohne weitere Spezifizierung ändert die bloße Charakterisierung eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels als flüssig oder fest in einem Patentanspruch nichts an der Beurteilung der Neuheit des Anspruchsgegenstandes.

Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten, strukturell definierten Wirkstoffes mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffs gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist. Der Anspruch war somit nicht neu.

3.2.4 Unweigerlich erhaltene Erzeugnisse

In der Sache **T 270/97** waren die Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegner/Einsprechende der Ansicht, das beanspruchte Erzeugnis werde durch die Substanz vorweggenommen, die sich durch Wiederholung von Beispiel 1 und 2 einer Entgegenhaltung erzeugen ließ und die man dabei unweigerlich erhielt.

Demgegenüber gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß das im Text zu Beispiel 2 offenbarte Verfahren eine Handlungsweise implizierte, die im Verfahren gemäß dem angefochtenen Patent nicht in Betracht gezogen wurde. Die Versuche der Beteiligten, zu beweisen, daß die gemäß Beispiel 2 hergestellten Partikel mit den Erzeugnissen gemäß dem angefochtenen Patent identisch - bzw. nicht identisch - seien, führten zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß man je nach Versuchsbedingungen, die in Beispiel 2 nicht offenbart wurden, verschiedene Erzeugnisse erhalten konnte. Somit erhielt man nicht unweigerlich das beanspruchte Erzeugnis, wenn man sich an das Verfahren nach Beispiel 2 hielt. Zu Beispiel 1 stellte die Kammer fest, daß es kein wesentliches Merkmal des im angefochtenen Patent beanspruchten Verfahrens zu Herstellung des Erzeugnisses offenbarte. Unter diesen Umständen war die Ansicht, daß man durch Nachahmen von Beispiel 1 unweigerlich das Erzeugnis gemäß dem angefochtenen Patent erhielt, nicht haltbar.

3.2.5 Funktionelle Merkmale

Auch in **T 500/89** ergab sich erst aus dem Gesamtinhalt der Entgegenhaltung, daß diese

nicht neuheitsschädlich war, weil sich das vorbeschriebene vom beanspruchten Verfahren durch ein funktionelles Merkmal unterschied. Gegenstand der Erfindung war ein Verfahren zum gleichzeitigen Auftragen mehrerer Schichten fließfähiger fotografischer Beschichtungsmaterialien bei der Herstellung fotografischen Materials. In der Entgegenhaltung waren die im angemeldeten Verfahren verwendeten Zahlenbereiche für Schichtstärke, Viskosität, Beschichtungsgeschwindigkeit usw. genannt. Trotzdem war Neuheit gegeben. Denn die Entgegenhaltung offenbarte die Lehre, diese Zahlenbereiche so zu wählen, daß zwischen zwei bestimmten Schichten eine Vermischung stattfindet. Das Streitpatent enthielt eine andere Bemessungsregel, da das Auftragen der Schichten anspruchsgemäß "im wesentlichen vermischungsfrei" erfolgen sollte. Bei der Angabe des zu erzielenden Resultats "Vermischung" in der Entgegenhaltung handele es sich nicht um eine bloße Zweckangabe, die nicht zu den technischen Merkmalen des beschriebenen Verfahrens zu rechnen wäre, sondern um ein funktionelles Merkmal im Sinne einer Bemessungsregel, das einen wesentlichen Bestandteil der in dieser Druckschrift vermittelten Lehre darstelle.

3.2.6 Generische Offenbarung

In **T 651/91** zitierte die Kammer zustimmend die Richtlinien (C-IV, 7.4) und bestätigte, daß eine generische Offenbarung ein spezielles Beispiel, das unter diese Offenbarung falle, in der Regel nicht neuheitsschädlich vorwegnehme. Ergänzend führte die Kammer aus, daß eine Offenbarung auch dann generisch sein könne, wenn sie nur die Wahl zwischen zwei Alternativen lasse. In der Entscheidung **T 508/91** gelangte die Kammer - ebenfalls unter Berufung auf die Richtlinien (C-IV, 7.4) - zu dem Schluß, daß die frühere Offenbarung des Teilbereichs "Gemüse" für den größeren Bereich "Speisefrüchte und Pflanzen" neuheitsschädlich sei.

3.2.7 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

In **T 815/93** und **T 141/93** ging es um Ansprüche, die sowohl reine Produktmerkmale als auch Herstellungs- (Verfahrens-)merkmale enthielten, wobei in diesen beiden Fällen letztere die einzigen Merkmale zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik waren. Im Anschluß an die Rechtsprechung zur Neuheit von Product-by-process-Ansprüchen wurde von der Kammer festgestellt, daß nicht vorbeschriebene Verfahrensmerkmale nur dann die Neuheit des beanspruchten Erzeugnisses begründen können, wenn sie bewirken, daß es andere Eigenschaften aufweist als die vorbekannten Produkte. In den beiden Fällen konnte der Patentinhaber bzw. Anmelder das nicht nachweisen.

4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

Der Stand der Technik enthält oft Druckschriften, die mit allgemeinen Begriffen beschriebene technische Lehren enthalten, unter die sich eine Anzahl speziellerer technischer Lehren subsumieren lassen. Bei der Beurteilung der Neuheit eines Gegenstandes, der sich unter einen solchen zum Stand der Technik gehörenden allgemeinen Begriff subsumieren läßt, stellt sich die Frage, ob das Beanspruchte durch den allgemeinen Begriff der Öffentlichkeit ganz oder teilweise zugänglich gemacht worden ist. Mit anderen Worten, entscheidend ist, ob der in der Entgegenhaltung verwendete allgemeine Begriff schon den Gegenstand offenbart, der durch den im Anspruch enthaltenen speziellen Begriff definiert wird. In diesen

Fällen ist der Offenbarungsgehalt der Vorveröffentlichung mit besonderer Sorgfalt zu ermitteln. Besonders häufig findet man solche allgemeinen Begriffe in der chemischen Fachliteratur, weshalb die einschlägige Rechtsprechung meist das Gebiet der Chemie betrifft. Dabei lassen sich zwei Fallgruppen unterscheiden:

- a) die Beurteilung der Neuheit chemischer Stoffe und Stoffgruppen gegenüber allgemeinen Formeln (Markush-Formeln), zu deren Umfang sie gehören (siehe unten, Kapitel I.C.4.1), und
- b) die Beurteilung der Neuheit von Erzeugnissen oder Verfahren, welche durch Parameterbereiche definiert sind, gegenüber bekannten Erzeugnissen oder Verfahren, die durch breitere oder überlappende Parameterbereiche gekennzeichnet sind (siehe unten, Kapitel I.C.4.2).

Diese Fallgruppen unterscheiden sich hauptsächlich in technischer Hinsicht, es gelten jedoch dieselben patentrechtlichen Prinzipien. Daher konnten die Beschwerdekammern bei der Erörterung dieser Fragen immer wieder dieselben Ansätze aufgreifen.

4.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

Eine grundlegende Entscheidung, an die die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Neuheit im Bereich der Chemie immer wieder anknüpft, ist **T 12/81** (ABl. 1982, 296). Dort wird ausgeführt, daß zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung nicht nur das gehört, was in den Ausführungsbeispielen detailliert angegeben ist, sondern jede für den Fachmann ausführbare Information aus dem Anspruchs- und Beschreibungsteil. Falls ein Stoff nicht durch eine hinreichend exakte **Strukturformel** gekennzeichnet werden kann, ist es zulässig, die Definition durch zusätzliche Stoffparameter wie Schmelzpunkt, Hydrophilie, NMR-Kopplungskonstanten oder das Herstellungsverfahren (Product-by-process-Ansprüche) zu präzisieren. Das hat zur Folge, daß Patentdokumente, die solche Definitionen enthalten, eine neuheitsschädliche Wirkung gegen solche Anmeldungen entfalten, die den gleichen Stoff nur in einer anderen, vielleicht besser definierten Form beanspruchen. Um einen solchen Fall handelte es sich in **T 12/81**. Die Kammer faßte ihre Überlegungen folgendermaßen zusammen: Ist in einer Vorveröffentlichung ein der Strukturformel nach beschriebener chemischer Stoff neben anderen genannt, so wird auch dessen spezielle stereospezifische Form - trotz fehlender wortwörtlicher Erwähnung - neuheitsschädlich getroffen, wenn sich letztere - unerkannt - als zwangsläufiges Ergebnis eines aus mehreren in der Vorveröffentlichung hinreichend durch Nennung des **Ausgangsstoffes** und der Verfahrensmaßnahmen beschriebenen **Verfahrens** erweist.

Der Anmelder machte geltend, daß die Neuheit des Stoffes auf einer Auswahl beruhe. Es handle sich um die Kombination des Ausgangsstoffes aus einer Liste von über 20 Stoffen mit einer der alternativ angegebenen fünf Verfahrensvarianten. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht, nahm aber die Argumentation zum Anlaß, **Grundsätze über Auswählerfindungen** zu entwickeln, die später häufig aufgegriffen wurden:

- Eine Stoffauswahl könne dadurch zustande kommen, daß auf einem vom Stand der Technik formelmäßig umfaßten Gebiet eine nicht erwähnte Verbindung oder Verbindungsgruppe aufgefunden werde, ohne daß ein Hinweis auf den oder die Ausgangsstoffe existiere. Um eine solche Auswahl auf einem vom Stand der Technik zwar

abgesteckten, trotzdem jungfräulichen Gebiet handele es sich hier jedoch nicht.

- Nenne jedoch die Entgegenhaltung neben dem Reaktionsweg auch den Ausgangsstoff ausdrücklich, so liege regelmäßig eine Vorbeschreibung des Endprodukts vor, da mit diesen Angaben das Endprodukt unverrückbar festliege.

- Seien hingegen zur Herstellung der Endprodukte zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und seien hierfür Beispiele für Einzelindividuen jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt, so könne gleichwohl ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande komme, als Auswahl im patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen werden.

Die Kombination zwischen verschiedenen Ausgangsstoffen und Verfahrensvarianten liege jedoch auf einer anderen Ebene als die Kombination zweier Ausgangsstoffe und sei damit nicht vergleichbar. Denn betrachte man die Ausgangsstoffe im einfachsten Fall als Bruchstücke des Endprodukts, so bedeute jede denkgesetzliche Kombination eines bestimmten Ausgangsstoffes aus der ersten Liste mit jedem beliebigen Ausgangsstoff aus der separaten zweiten Auflistung der weiter erforderlichen Ausgangsstoffe eine echte stoffliche Modifikation dieses Ausgangsstoffes; dieser nämlich werde von Kombination zu Kombination jeweils durch das unterschiedliche Bruchstück des zweiten Ausgangsstoffes zum ständig wechselnden Endprodukt komplettiert. Jedes Endprodukt erweise sich somit als Resultat zweier variabler Parameter.

Bei der Kombination eines bestimmten Ausgangsstoffes aus einer entsprechenden Liste mit einer der aufgezählten Herstellungsmethoden werde dagegen keine echte stoffliche Modifikation des Ausgangsstoffes erreicht, sondern nur eine "identische" Modifikation. Hier z. B. habe die Anwendung aller fünf näher beschriebenen Verfahren auf den speziellen Ausgangsstoff zur Folge, daß stets dessen Hydrierungsprodukt entstehe, das sich vom Ausgangsketon durch den Mehrgehalt von zwei Wasserstoffatomen unterscheide. Der Verfahrensparameter sei somit aus der Sicht des Endprodukts kein variabler Parameter, der zur Potenzierung des Bereichs der Möglichkeiten führen könnte, so daß sich in diesem Fall das Endprodukt gerade nicht als das Ergebnis zweier variabler Parameter erweise.

4.1.1 Neuheitsschädliche Vorwegnahme einzelner Verbindungen

a) Definition eines Stoffes durch seine Strukturformel oder durch andere Parameter

In **T 12/81** (ABl. 1982, 296) wurde ausgeführt (siehe oben, Abschnitt 4.1), daß es zulässig ist, die Definition eines Stoffes durch zusätzliche Stoffparameter wie Schmelzpunkt, Hydrophilie, NMR-Kopplungskonstanten oder ein Herstellungsverfahren (Product-by-process-Ansprüche) zu präzisieren, falls eine hinreichend exakte Kennzeichnung durch seine **Strukturformel** nicht möglich ist. Das habe zur Folge, daß Patentdokumente, die solche Definitionen enthalten, eine neuheitsschädliche Wirkung gegen Anmeldungen entfalten, die den gleichen Stoff nur in einer anderen, vielleicht besser definierten Form beanspruchen.

In **T 352/93** wurde entschieden, daß ein Anspruch auf eine ionische Verbindung (Salz), die lediglich durch Strukturparameter, nämlich die Strukturformeln des Kations und des Anions

dieser Verbindung, definiert ist, durch einen Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen wird, der eine wäßrige Lösung offenbart, die eine dem Kation entsprechende Base und eine dem Anion entsprechende Säure enthält.

In **T 767/95** bezog sich das Patent auf gereinigtes Interleukin-1 mit einem vorgegebenen Molekulargewicht, einem vorgegebenen pI-Wert und einer vorgegebenen Aminosäuresequenz. Der Beschwerdeführer/Einsprechende konnte nicht nachweisen, daß es sich bei dem in der Vorveröffentlichung (1) offenbarten Stoff und dem beanspruchten Interleukin-1 um dasselbe Protein handelte. Die Kammer führte aus, daß a) Unterschiede im Molekulargewicht bestünden, b) ein Vergleich zwischen den pI-Werten des in der Druckschrift (1) beschriebenen Stoffs und des beanspruchten Stoffs unter den gegebenen Umständen nicht möglich sei und c) die Druckschrift (1) auf ein Proteingemisch hindeute. Die halbreine Natur des in der Druckschrift (1) offenbarten Präparats werde durch Angaben in der wissenschaftlichen Literatur bestätigt. Mithin gebe es ein Hindernis für den Fachmann, das Material der Druckschrift (1) zu sequenzieren. Unabhängig davon, ob es sich aus der halbreinen Natur dieser Präparate oder daraus ergebe, daß das Verfahren nur Spuren des Proteins erbringe, bedeute dieses Hindernis, daß die Lehre der Druckschrift (1) der Öffentlichkeit ein Protein mit der im Streitpatent vorgegebenen Aminosäuresequenz nicht zugänglich mache. Da der Kammer keine Beweise dafür vorlägen, daß das Material der Druckschrift (1) die Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweise, berühre diese Druckschrift somit nicht die Neuheit des gereinigten Interleukin-1.

b) Auswahl der Ausgangsstoffe aus verschiedenen Listen

In **T 401/94** griff die Kammer ein in der Entscheidung **T 12/81** (ABl. 1982, 296) dargelegtes Kriterium für Auswahlerfindungen auf, wonach, wenn zur Herstellung der Endprodukte zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und hierfür Beispiele für Einzelindividuen jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt sind, ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande kommt, als Auswahl im patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen werden kann. Die Kammer wandte dieses Kriterium auf die ihr vorgelegte Sache an und stellte fest, daß es in der älteren Entscheidung zwar um die Synthese eines chemischen Erzeugnisses und hier um ein **Gemisch** ging, daß der beanspruchte Gegenstand jedoch in beiden Fällen auf der Grundlage zweier chemischer Stoffe definiert wurde, die jeweils aus einer Liste von Verbindungen ausgewählt wurden, so daß die in **T 12/81** dargelegten Kriterien auf den vorliegenden Fall anwendbar waren. Entsprechend vertrat die Kammer die Ansicht, daß die hier beanspruchte Zusammensetzung als Auswahl zu betrachten und somit neu sei, weil sie einer bestimmten Kombination von Bestandteilen entspreche, die jeweils aus einer Auflistung gewissen Umfangs ausgewählt wurden. Von einer impliziten Offenbarung des Gemischs aus diesen Bestandteilen könne daher keine Rede sein.

In **T 427/86** war in einer Entgegnung ein Syntheseverfahren beschrieben, das durch die Ausgangsstoffe einerseits und das katalytische System mit einer Metallkomponente und dem Promotor andererseits gekennzeichnet war. Da sowohl die Liste der Metallkomponenten als auch die der Promotoren zahlreiche Alternativen umfaßten, ließen sich durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten 36 verschiedene katalytische Systeme erzielen. Die beanspruchte Erfindung sollte die Wirksamkeit des katalytischen Systems verbessern. Sie

bestand darin, daß eine sehr begrenzte Zahl von Alternativen (nämlich eine bzw. zwei) aus der Liste der Metallkomponenten und der der Promotoren nach der Entgegenhaltung ausgewählt wurde, deren Kombination dort nirgends erwähnt war. Die Kammer vertrat die Auffassung, ein durch Reaktion eines bestimmten Produktpaares aus diesen beiden Listen erzieltes Produkt stelle im patentrechtlichen Sinne eine Auswahl dar und sei neu, weil die konkrete Kombination, die aus der sehr breiten Skala der gegebenen Möglichkeiten ausgewählt wurde, in der Entgegenhaltung nicht offenbart worden sei. Die Kammer verwies auch auf die frühere Entscheidung **T 198/84** (siehe I.C.4.2.1) und führte weiter aus, daß sich bei objektiver Durchsicht der Entgegenhaltung Komponenten des katalytischen Systems aufdrängten, die von den beanspruchten verschieden seien. Daher seien die beanspruchten Komponenten auch nicht implizit offenbart. Die Kammer gelangte somit zu der Auffassung, daß das Erfordernis der Neuheit erfüllt sei.

In **T 366/96** bezog sich das Patent auf ein Reinigungsmittel aus einer Peroxidase, Wasserstoffperoxid und einem Tensid. In der Vorveröffentlichung (12) war ein Reinigungsmittel aus Tensiden, Enzymen und einem Bleichmittel offenbart. Im Verzeichnis geeigneter Enzyme waren Peroxidasen erwähnt. Das Verzeichnis geeigneter Bleichmittel umfaßte auch anorganisches Peroxid.

Die Kammer stellte fest, daß die technische Lehre der Druckschrift (12) ein Reinigungsmittel aus einer Peroxidase und einem Bleichmittel sei. Wie allgemein bekannt sei, wirkten Peroxidasen auf Wasserstoffperoxid als Substrat ein. Sei also das Vorhandensein von Peroxidasen vorgegeben, so sei auch Wasserstoffperoxid vorhanden. Mit anderen Worten: Selbst unter der Annahme, daß in der Druckschrift (12) die Peroxidasen in einem Verzeichnis (nämlich der Enzyme) und das Wasserstoffperoxid in einem anderen Verzeichnis (nämlich der Bleichmittel) aufgeführt seien, so bedürfe es zur Erlangung der Stoffgemische gemäß dem Streitpatent keiner "zweifachen" Auswahl aus zwei Verzeichnissen, die der daraus resultierenden Merkmalskombination Neuheit verleihen könne. Sobald nämlich ein Fachmann ein Peroxidase enthaltendes Reinigungsmittel in Betracht ziehe, müsse er zwangsläufig auf die ebenfalls in der Druckschrift (12) offenbarten Wasserstoffperoxidvorläufer zurückgreifen, um die Bereitstellung des erforderlichen Peroxidasesubstrats Wasserstoffperoxid zu gewährleisten. Machten zwingende technische Notwendigkeiten eine bestimmte zweite Komponente obligatorisch, sobald die erste Komponente gewählt werde, dann könne dies nicht als "zweifache" Auswahl gelten, die der daraus resultierenden Kombination Neuheit verleihen könne.

c) Auswahl aus einer allgemeinen Formel

Auch hier sind Überlegungen zum Offenbarungsgehalt der Vorveröffentlichung entscheidend. In **T 181/82** (ABl. 1984, 401) wurde bestätigt, daß aus der Vorbeschreibung von Ausgangsstoffen und Verfahrensweisen zwangsläufig resultierende Verfahrensprodukte zum Stand der Technik gehören. Das gelte auch, wenn einer der beiden Reaktionspartner aus dem bereichsmäßig definierten Stoffkollektiv (C_1 - bis C_4 -Alkylbromide) als chemisches Individuum (hier: C_1 -Alkylbromid) in Erscheinung trete. Die Kammer war jedoch der Auffassung, daß die Beschreibung der Reaktion eines Ausgangsstoffes mit C_1 - bis C_4 -Alkylbromid nur das C_1 -substituierte Produkt offenbare; die Offenbarung eines bestimmten Butyl-Substituenten wurde mit der Begründung nicht anerkannt, daß es vier isomere

Buthylreste gebe.

Auch in **T 7/86** (ABl. 1988, 381) wurden Ausführungen aus **T 12/81** (ABl. 1982, 296) aufgegriffen. Der Grundsatz, daß ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus zwei Listen zustande komme, als neu angesehen werden könne, gelte nicht nur für Ausgangsstoffe chemischer Umsetzungen, sondern auch für polysubstituierte chemische Stoffe, bei denen die einzelnen Substituenten wie im vorliegenden Fall aus zwei oder mehr Listen gewissen Umfangs ausgewählt werden müßten.

Im Anschluß an **T 181/82** (ABl. 1984, 401) wurde in **T 7/86** weiter festgestellt: Wenn eine strukturell (durch eine chemische Umsetzung) genau definierte Klasse chemischer Verbindungen mit nur einem bereichsmäßig definierten Substituenten keine Vorbeschreibung aller durch willkürliche Auswahl einer Substituentendefinition theoretisch möglichen Verbindungen darstelle, so gelte dies um so mehr für eine Gruppe chemischer Stoffe, deren allgemeine Formel zwei variable Gruppen umfasse. Deshalb offenbare eine Klasse chemischer Verbindungen, die nur durch eine allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei variablen Gruppen definiert sei, nicht alle Einzelindividuen, die sich aus der Kombination aller möglichen Varianten innerhalb dieser Gruppen ergeben könnten.

In **T 258/91** ging es um den Fall einer Auswahl aus zwei Listen von Ausgangsverbindungen. Die Verbindung (Formel VI), die dem Streitpatent als neuheitsschädlich entgegengehalten wurde, unterschied sich von der beanspruchten Verbindung (Formel I) durch den Methylrest an der Aminogruppe in 4-Stellung. Nach Auffassung der Beschwerdekammer reichten diese Informationen nicht aus, um dem Fachmann die Verbindung der Formel I in Form einer konkreten, ausführbaren Lehre zum technischen Handeln zu offenbaren. Die Druckschrift enthalte keine technische Lehre, die nur beispielhaft erwähnte Verbindung zu modifizieren. Gelehrt werde lediglich die Herstellung einer Verbindungsklasse, nicht aber einer bestimmten Einzelverbindung.

In **T 658/91** stellte die Kammer fest, daß es nicht der Rechtsprechung der Kammer entspreche, die spezifische Offenbarung einer chemischen Verbindung nur dann anzuerkennen, wenn diese Verbindung ausdrücklich angegeben oder sogar in einem Beispiel beschrieben sei. Vielmehr genüge es, wenn das betreffende Dokument in individualisierter Form auf diese Verbindung hinweise und diese dadurch eindeutig identifizierbar sei, denn Art. 54 (2) EPÜ bezwecke, den Stand der Technik vom Patentschutz auszuschließen.

4.1.2 Neuheit von Stoffgruppen

Die Rechtsprechung zur Neuheit im Bereich von Stoffgruppen und speziellen Beispielen aus solchen Stoffgruppen faßte die Entscheidung **T 12/90** zusammen. Zu entscheiden war über die Neuheit einer sehr umfangreichen Familie chemischer Verbindungen, die durch eine allgemeine Strukturformel definiert war. Der Stand der Technik offenbarte eine ebenfalls sehr umfangreiche Familie, die auch durch eine allgemeine Strukturformel definiert war. Den beiden Familien war eine große Zahl der Stoffe gemeinsam.

Die Kammer führte aus, daß zwischen den folgenden beiden Fällen zu unterscheiden sei:

a) Wenn die Erfindung einen konkreten Stoff zum Gegenstand habe, während der Stand der Technik eine durch eine allgemeine Strukturformel definierte Stofffamilie offenbare, die zwar den konkreten Stoff einschlieÙe, ihn aber nicht ausdrücklich beschreibe, dann müsse die Erfindung als neu angesehen werden (vgl. **T 7/86**, **T 85/87**, **T 133/92**).

b) Wenn die Erfindung beim gleichen Stand der Technik wie im ersten Fall eine zweite Stofffamilie zum Gegenstand habe, die sich teilweise mit der ersten decke, so sei sie nicht mehr neu (vgl. **T 124/87**).

Zu Fall a führte die Kammer aus: "**Dieser Fall** ist mit dem vorliegenden, in dem über die Neuheit einer durch eine allgemeine Formel beschriebenen Stoffgruppe gegenüber einer diese teilweise umfassenden anderen, durch eine andere allgemeine Formel beschriebenen Stoffgruppe zu entscheiden ist, nicht vergleichbar, denn das **Konzept der Individualisierung** paÙt begrifflich nur zur strukturellen Definition einer Einzelverbindung, nicht aber eines Kollektivs."

Der Fall b wurde in der Entscheidung **T 124/87** (ABl. 1989, 491) ausführlich diskutiert. Diese Entscheidung befaÙte sich mit der Beurteilung der Neuheit einer Klasse von Verbindungen, die durch Parameter definiert sind, die innerhalb bestimmter Zahlenbereiche liegen. Das angefochtene Patent beanspruchte eine Klasse von Verbindungen, die durch solche Parameter definiert waren, während der Stand der Technik ein Verfahren offenbarte, durch das eine Klasse von Verbindungen einschließlich der im angefochtenen Patent beanspruchten hergestellt werden konnte, die die im Hauptanspruch dieses Patents beanspruchte Parameterkombination aufwies.

In diesem Spezialfall offenbarte das im Stand der Technik konkret beschriebene Beispiel zwar nicht die Herstellung bestimmter Verbindungen aus der in den Ansprüchen des angefochtenen Patents definierten Klasse. Die Patentinhaberin hatte jedoch eingeräumt, daÙ der Fachmann diese Verbindungen ohne weiteres anhand des in dem älteren Dokument beschriebenen Verfahrens unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens hätte herstellen können; es war also davon auszugehen, daÙ die Offenbarung dieses Dokuments sich nicht nur auf die besonderen Verbindungen beschränkte, deren Herstellung in den Beispielen beschrieben war, sondern auch die allgemeine Klasse von Verbindungen umfaÙte, die dem Fachmann mit dieser technischen Lehre zugänglich gemacht wurden, obwohl nur die Herstellung einiger Verbindungen dieser Klasse beschrieben war. Da die in den Ansprüchen des angefochtenen Patents definierten Verbindungen einen Großteil dieser Klasse ausmachten, gehörten sie zum Stand der Technik und waren deshalb nicht neu.

In **T 133/92** ging es bei der Neuheitsprüfung um die Frage, ob die Auswahl der Alkylgruppe nach Anspruch 1 des Streitpatents im Hinblick auf die Offenbarung der Entgeghaltung eines älteren Dokuments der Öffentlichkeit im Sinne des Art. 54 EPÜ zugänglich war. Unter Berufung auf **T 666/89** (ABl. 1993, 495) behauptete der Beschwerdegegner und Patentinhaber, daÙ der rechtlich korrekte Ansatz für die Beurteilung der Neuheit von Auswählerfindungen mit dem für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde gelegten identisch oder ihm zumindest sehr ähnlich sei. Insbesondere machte er geltend, daÙ bei sich überschneidenden Bereichen von Verbindungen ein Anspruch auf einen Bereich, der gegenüber dem zum Stand der Technik gehörenden enger sei, unter dem

Gesichtspunkt der Auswahl immer neu sei, wenn nachgewiesen werden könne, daß der engere Bereich gegenüber dem breiteren erfinderisch sei. Die Kammer wandte jedoch ein, daß in dem angegebenen Fall die Kammer wiederholt darauf hingewiesen habe, daß die Neuheit im Falle einer Auswählerfindung nicht anders zu bewerten sei als in den anderen in den Art. 52 EPÜ und Art. 54 EPÜ angesprochenen Fällen, so daß der richtige Ansatz darin bestehe, die Zugänglichkeit im Lichte eines bestimmten Dokuments zu beurteilen. Sie kam daher zu dem Schluß, daß eine beanspruchte Gruppe von Verbindungen, die durch Weglassen der Teile einer größeren Gruppe entstehe, die der Fachmann sofort als weniger interessant als die übrigen angesehen hätte, nicht selektiv neu sein könne. Zudem hätte der Fachmann nach diesen Überlegungen ernsthaft in Betracht gezogen, die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden.

4.1.3 Neuheit von Enantiomeren

Nach **T 296/87** (ABl. 1990, 195) nimmt die Beschreibung von Racematen die Neuheit der darin enthaltenen Raumformen insoweit nicht vorweg, als im Stand der Technik bei fachmännischer Interpretation der Strukturformeln und wissenschaftlichen Bezeichnungen Racemate beschrieben sind. Aufgrund des in der Formel enthaltenen asymmetrischen Kohlenstoffatoms könnten die betreffenden Stoffe zwar in einer Mehrzahl vorstellbarer Raumformen (D- und L-Enantiomere) vorkommen; in individualisierter Form offenbart seien diese Raumformen hierdurch aber noch nicht. Daß es Methoden gebe, das Racemat in die Enantiomere aufzutrennen, gehöre zu Überlegungen, die erst im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Rolle spielten.

In **T 1048/92** stellte die Kammer fest, die Tatsache, daß das bekannte Dokument nicht mehr als zwei mögliche sterische Konfigurationen offenbare, sei für die in der Anmeldung beanspruchte spezifische Konfiguration nicht neuheitsschädlich, weil es keine auf diese Konfiguration gerichtete eindeutige technische Lehre gegeben habe. Eine bestimmte chemische Konfiguration könne nur dann neuheitsschädlich getroffen werden kann, wenn es eine eindeutige Offenbarung genau dieser Konfiguration in Form einer technischen Lehre gebe. Es sei also nicht ausreichend, daß die fragliche Konfiguration begrifflich einer offenbarten Klasse möglicher Konfigurationen angehöre, ohne daß es einen Anhaltspunkt für das einzelne Mitglied gebe.

In **T 1046/97** war der Anspruch auf ein bestimmtes reines Enantiomer gerichtet. Die Prüfungsabteilung stellte fest, die Vorveröffentlichung (B) offenbare eine Verbindung derselben Formel wie die vom Anmelder beanspruchte, enthalte aber keine Angaben über ihre stereochemische Konfiguration. Allerdings werde in (B) auch gesagt, daß "alle optisch aktiven Formen der dort beschriebenen Verbindungen in ihrer Lehre eingeschlossen" seien. Da es zum allgemeinen Wissen des Fachmanns gehöre, solche Gemische zu ermitteln und zu trennen, sei das beanspruchte Enantiomer nach Auffassung der Prüfungsabteilung nicht neu.

Die Kammer sah keinen Grund zur Annahme, ein Fachmann werde die Offenbarung dieser Verbindung nicht mit der Verweisung auf die Racemat-, die Meso- und die optisch aktiven Formen kombinieren. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern könne allerdings die Neuheit einer einzelnen chemischen Verbindung nur verneint werden, wenn

es eine unmittelbare, eindeutige frühere Offenbarung eben dieser Verbindung in der Form einer technischen Lehre gebe (siehe **T 181/82**, ABl. 1984, 401; **T 296/87**, ABl. 1990, 195). Für die Verneinung der Neuheit reiche es mithin nicht aus, daß das beanspruchte Enantiomer begrifflich zu der in der Druckschrift (B) erwähnten Gruppe möglicher optisch aktiver Formen gehöre, sofern es nicht einen Hinweis auf das einzelne Mitglied der betreffenden Gruppe gebe. Da das beanspruchte spezifische Enantiomer unbestreitbar weder ein Racemat noch eine Mesoform sei, komme es daher bei der Beurteilung der Neuheit darauf an, ob es in Verbindung mit der Verweisung auf die optisch aktiven Formen unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Verbindung ableitbar sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, der Begriff "optisch aktive Formen" sei so aufzufassen, daß er alle stereochemischen Formen der in (B) offenbarten Verbindungen unabhängig davon einschliesse, ob eine solche Eigenschaft durch ein reines stereochemisches Isomer oder ein Gemisch solcher Isomere erzielt werde. Da (B) keine Angaben über eine bestimmte stereochemische Form enthalte, müsse diese Entgegenhaltung als undifferenziert betrachtet werden, was zur Folge habe, daß die Verweisung auf "alle optisch aktiven Formen der dort beschriebenen Verbindungen" nicht mit einer individualisierten Offenbarung eines bestimmten Enantiomers gleichgesetzt werden könne. Die Kammer war daher der Meinung, daß die spezifische Konfiguration des beanspruchten Enantiomers nicht unmittelbar und eindeutig aus der Lehre von (B) ableitbar und die Neuheit deshalb nicht zerstört sei.

4.1.4 Erreichen höheren Reinheitsgrades

Im Verfahren **T 990/96** (ABl. 1998, 489) mußte untersucht werden, ob das strittige Merkmal, das eigentlich für einen **bestimmten Grad der chemischen Reinheit** (insbesondere der Diastereomeren-Reinheit) stand, ein "neues Element" war, das dem beanspruchten Gegenstand Neuheit verlieh.

Die Kammer stellte fest, es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, daß jede mittels einer chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbindung in der Regel aus verschiedenen Gründen Verunreinigungen enthält und es aus thermodynamischen Gründen nicht möglich ist, eine - im engen Wortsinn - völlig reine, d. h. von jeglicher Verunreinigung freie Verbindung herzustellen. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie sei es daher üblich, eine nach einem bestimmten Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf (weiter) zu reinigen. Herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Reaktionsprodukte gehörten zum allgemeinen Fachwissen. Daraus folge, daß ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbare, diese Verbindung in der Regel **in allen** vom Fachmann gewünschten **Reinheitsgraden** im Sinne von Art. 54 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich mache.

Es könne allerdings Ausnahmefälle geben, die einen anderen Schluß zuließen. Eine solche Ausnahme könne gegeben sein, wenn nachgewiesen werde, daß aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen seien.

In **T 728/98** (ABl. 2001, 319) brachte der Anmelder/Beschwerdeführer vor, es liege ein Ausnahmefall im Sinne der **T 990/96** vor. Die beanspruchte pharmazeutische Zubereitung

unterscheide sich vom Stand der Technik, weil der besonders hohe Reinheitsgrad der darin enthaltenen Verbindung mit herkömmlichen Verfahren nicht zu erzielen gewesen sei.

Die Kammer stellte jedoch fest, daß der Anmelder, der die Beweislast für diese Behauptung trage, diesen Beweis nicht erbracht habe. Denn die Lehre der Vorveröffentlichung führe mit herkömmlichen Reinigungsverfahren zu signifikanten, wenn auch kleinen Mengen der im wesentlichen reinen Verbindung. Daher gelte die allgemeine Regel, wonach das Erreichen eines besonders hohen Reinheitsgrads einer bekannten Verbindung kein Merkmal sei, das einem solchen Erzeugnis Neuheit gegenüber dem Stand der Technik verleihe.

4.2 Auswahl aus Parameterbereichen

4.2.1 Auswahl aus einem breiten Bereich

Die von den Beschwerdekammern in ständiger Rechtsprechung angewendeten Grundsätze zur Neuheit von Auswahlerfindungen wurden insbesondere in der Entscheidung **T 198/84** (ABl. 1985, 209) entwickelt. In der Entscheidung **T 279/89** sind sie knapp zusammengefaßt: Danach ist die Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus einem größeren Bereich neu, wenn alle nachfolgenden Kriterien erfüllt sind:

- a) Der ausgewählte Teilbereich muß eng sein;
- b) er muß genügend Abstand von dem - etwa durch Beispiele belegten - bevorzugten bekannten Bereich haben.
- c) Der ausgewählte Bereich darf kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekannten, also keine bloße Ausführungsform der Vorbeschreibung sein, sondern muß zu einer neuen Erfindung führen (gezielte Auswahl).

Die drei Postulate für die Neuheit eines ausgewählten Teilbereichs beruhen auf dem Gedanken, daß Neuheit ein absoluter Begriff ist, weshalb eine allein dem Wortlaut nach unterschiedliche Erfindungsdefinition nicht ausreicht. Vielmehr ist bei der Neuheitsprüfung darauf abzustellen, ob der Stand der Technik geeignet ist, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem **Inhalt** nach in Form einer technischen Lehre kundzutun (so in **T 198/84**, ABl. 1985, 209; vgl. auch **T 12/81**, ABl. 1982, 296, **T 181/82**, ABl. 1984, 401, **T 17/85**, ABl. 1986, 406).

Mit Blick auf die dritte Voraussetzung vertrat die Kammer in **T 198/84** die Ansicht, daß diese Betrachtungsweise der Neuheit tatsächlich mehr als nur eine formale Abgrenzung vom Stand der Technik zur Folge habe. Eine Abgrenzung lediglich nach dem Wortlaut, nicht aber nach dem Inhalt der Erfindungsdefinition bestehe dann, wenn eine Auswahl willkürlich wäre, d. h., wenn der Auswahlbereich nur über die gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten verfügte wie der Gesamtbereich, so daß das Ausgewählte nur ein willkürlicher Ausschnitt aus dem Vorbekannten wäre. Dieser Fall liege nicht vor, wenn der Effekt der Auswahl, z. B. die wesentliche Ausbeuteverbesserung, glaubhaft nur innerhalb des Auswahlbereichs, nicht aber über den bekannten Gesamtbereich eintrete (gezielte Auswahl).

Um Mißverständnisse auszuschließen, fügte die Kammer im Anschluß an **T 12/81** (ABl. 1982, 296) hinzu, daß der aus einem größeren Bereich herausgegriffene Teilbereich seine

Neuheit nicht durch einen dort auftretenden, neu entdeckten Effekt erlange, sondern per se neu sein müsse. Ein solcher Effekt sei also kein Neuheitserfordernis; gleichwohl gestatte er im Hinblick auf die technische Andersartigkeit den Rückschluß, daß kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekannten, d. h. keine bloße Ausführungsform der Vorbeschreibung, sondern eine andere Erfindung vorliege (gezielte Auswahl).

In der Entscheidung **T 17/85** (ABl. 1986, 406) wurde die Neuheit des beanspruchten Bereichs verneint, weil der bevorzugte Zahlenbereich einer Entgegenhaltung den beanspruchten Bereich teilweise vorwegnahm. Ein Bereich sei jedenfalls dann nicht mehr neu, wenn die Werte in den Ausführungsbeispielen der Entgegenhaltung nur knapp außerhalb des beanspruchten Bereichs lägen und dem Fachmann die Lehre vermittelten, daß er innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten könne.

In **T 247/91** betonte die Kammer, daß bei der Entscheidung über die Neuheit einer Erfindung nicht nur die Beispiele heranzuziehen seien, sondern auch geprüft werden müsse, ob die Offenbarung eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments als Ganzes geeignet sei, dem Fachmann den Gegenstand des Schutzbegehrens in Form einer technischen Lehre kundzutun. Ein fachkundiger Leser der Entgegenhaltung hätte aber, wie der Beschwerdeführer (Patentinhaber) zugegeben habe, keine Veranlassung gesehen, den im Streitpatent beanspruchten Bereich von 85°C bis 115°C bei der Ausführung der in der Entgegenhaltung offenbarten Erfindung auszuklammern. Die Lehre der Entgegenhaltung sei eindeutig nicht auf die in den Beispielen angeführten Temperaturen beschränkt, sondern erstrecke sich auf den gesamten beschriebenen Temperaturbereich von 80°C bis 170°C, der als technische Lehre vermittelt worden sei und mithin den Gegenstand des Streitpatents bereits vorweggenommen habe.

In der Sache **T 406/94** entschied die Kammer, daß der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich zwar zahlenmäßig nahe am beanspruchten Bereich liege; er könne aber nicht als Vorwegnahme des beanspruchten Gegenstands betrachtet werden, weil der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich auf anderen Ausgangsstoffen basiere.

In **T 209/94** ließ sich das beanspruchte Verfahren von dem Verfahren gemäß der Entgegenhaltung dadurch unterscheiden, daß die in die Ansprüche 1 und 2 der strittigen Anmeldung eingefügte Feststellung "so lange, bis der Sauerstoff bzw. Stickstoffgehalt der Fasern unter ca. 0,5 % Gew.-% sinkt" eine funktionelle Beschränkung des Pyrolysisierungsschritts begründete, obwohl sich die Temperaturbereiche der Pyrolysisierungsschritte zur Herstellung von Fasern überschneiden ("höher als etwa 1600 °C" gemäß der Erfindung und "von 900 bis 1800" gemäß der Entgegenhaltung). Die Kammer schloß aus der Entgegenhaltung, daß ein bestimmter Gehalt an Stickstoff (und Bor) für die Temperaturbeständigkeit der Fasern erforderlich sei. Da diese verbesserte thermische Stabilität der Fasern genau der Gegenstand der im Stand der Technik offenbarten Erfindung sei, könne man Fasern, die diesen Anforderungen nicht entsprächen, nicht als in der Lehre dieses Dokuments enthalten ansehen. Implizit bedeute das, daß Fasern, deren Stickstoff- bzw. Sauerstoffgehalt für die gewünschte thermische Stabilität zu niedrig war, nicht unter die im Stand der Technik offenbarte Erfindung fielen: Der niedrigste dort offenbarte Wert sei 3,89 %, während die strittige Anmeldung als Maximalwert 0,5 % zulasse.

In der Sache **T 610/96** beanspruchte der Patentinhaber/Beschwerdegegner ein magnetresistives Material, das dünne magnetische und nichtmagnetische Filmschichten umfaßte. Die Kammer sah die beanspruchten Bereiche, die die Zusammensetzung dieser Schichten definierten, als enge Auswahl aus der allgemeinen Offenbarung der Vorveröffentlichung D10 an, die sich mit den dort bevorzugten Unterbereichen nicht überschneide und eine spezielle nichtmagnetische Schicht aus einer Gruppe möglicher Schichten gezielt auswähle. Diese Auswahl habe auch genügend Abstand von den konkreten Ausführungsbeispielen nach D10. Außerdem weise das beanspruchte Material andere Eigenschaften der magnetischen Widerstandsänderung auf, so daß der spezielle Unterbereich nicht bloß einen willkürlichen Teil aus der allgemeinen Offenbarung der Entgegenhaltung D10 darstelle, sondern anders geartet und damit neu sei. Die in der Entscheidung **T 279/89** aufgestellten Kriterien für die Neuheit von Auswählerfindungen seien damit erfüllt. Da zudem eine Textpassage in D10 so verstanden werden könnte, daß sie den Fachmann von einer Anwendung des Konzepts von D10 in dem im Streitpatent beanspruchten Unterbereich abhielte, hätte er eine Anwendung der Lehre von D10 in diesem Bereich nicht ernsthaft in Betracht gezogen (siehe **T 26/85**, ABl. 1990, 22).

4.2.2. Bereichsüberlappung

In **T 666/89** (ABl. 1993, 495) war ein Fall von sich überlappenden Zahlenbereichen zu beurteilen. Das Patent betraf insbesondere ein Shampoo, das 8 % bis 25 % eines anionischen Tensids und 0,001 % bis 0,1 % eines kationischen Polymers enthielt. In einer früheren Patentanmeldung war eine Shampoo-Zusammensetzung mit 5 % bis 25 % eines anionischen Tensids und 0,1% bis 5 % eines kationischen Polymers offenbart.

Die Kammer verneinte die Neuheit. Sie war der Auffassung, daß zwischen der Neuheitsprüfung im Falle eines sogenannten "Überlappens" oder einer "Auswahl" und der in anderen Fällen kein grundlegender Unterschied bestehe, obwohl es bei Überschneidungen zur Überprüfung des ersten Ergebnisses einer Neuheitsprüfung hilfreich sein könne, wenn geklärt werde, ob eine bestimmte technische Wirkung mit dem betreffenden engen Bereich verbunden sei. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, daß das Vorliegen einer besonderen Wirkung weder ein Neuheitserfordernis sei noch Neuheit verleihen könne. Es könne lediglich dazu beitragen, eine bereits festgestellte Neuheit zu bestätigen. Der Begriff "zugänglich" in Art. 54 (2) EPÜ gehe eindeutig über eine schriftliche oder zeichnerische Beschreibung hinaus und schließe auch die ausdrückliche oder implizite Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise ein. Somit liege es auf der Hand, daß verborgene Sachverhalte - verborgen nicht in dem Sinne, daß sie absichtlich verheimlicht worden wären, sondern vielmehr, daß sie in einem Dokument versteckt enthalten seien - nicht als "zugänglich gemacht" im obigen Sinne gälten. Bei sich überschneidenden Bereichen physikalischer Parameter in einem Anspruch und im Stand der Technik sei es zur Feststellung dessen, was "verborgen" und was zugänglich gemacht sei, häufig zweckmäßig, danach zu fragen, ob es für den Fachmann schwierig wäre, die Lehre des Stands der Technik im Überschneidungsbereich anzuwenden. Ähnlich hilfreich sei auch die Frage, ob es der Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten technischen Gegebenheiten "ernsthaft in Betracht zöge", die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden.

Da die Kammer erkannte, daß die Frage nach der "ernsthaften Erwägung" eines Übergangs von einem breiten auf einen engen (Überschneidungs-)Bereich dem von der Kammer zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unter anderem herangezogenen Kriterium - nämlich, ob der Fachmann "mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht hätte", die technische Lücke zwischen einem bestimmten Stand der Technik und einem Anspruch zu überbrücken, dessen erfinderische Tätigkeit strittig ist - sehr nahekommt, fügte sie hinzu, daß sich ihr Neuheitskriterium grundlegend von diesem Kriterium für erfinderische Tätigkeit unterscheide, da es bei der Feststellung einer Vorwegnahme keine Lücke der obengenannten Art geben könne. Mit vergleichbaren Überlegungen wurde die Neuheit des ausgewählten Bereichs in den Entscheidungen **T 366/90** und **T 565/90** eingehend geprüft.

Nach **T 26/85** wird das Erfordernis der "Kundgabe einer technischen Lehre" durch die Frage konkretisiert, ob es der Fachmann angesichts der technischen Gegebenheiten **ernsthaft in Betracht ziehen** würde, die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden. Wenn dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden könne, sei daraus auf mangelnde Neuheit zu schließen. Diese Fragestellung wurde u. a. in den Entscheidungen **T 279/89**, **T 666/89**, **T 255/91** (ABl. 1993, 318), **T 369/91** (vom 7.10.1992), **T 631/92** und **T 660/93** aufgegriffen.

In **T 751/94** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß das in der Entgegenhaltung beschriebene Verfahren eindeutig nicht im Überschneidungsbereich ausgeführt werden sollte, so daß die Überschneidung nicht neuheitsschädlich sei. Außerdem sei die in der beanspruchten Erfindung verwendete Kombination von Parametern nicht in der Entgegenhaltung offenbart worden und auch nicht eindeutig daraus abzuleiten.

4.2.3 Mehrfache Auswahl

In **T 245/91** widersprach der Beschwerdeführer (Patentinhaber) dem von den Beschwerdegegnern geltend gemachten Einwand mangelnder Neuheit gegenüber der Offenbarung in einer Entgegenhaltung und behauptete, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei die bewußte Auswahl eines kleinen Bereichs aus der sehr breiten Offenbarung besagter Entgegenhaltung. Die Kammer stellte fest, daß sich die meisten Bereiche in Anspruch 1 des Streitpatents dadurch erzielen ließen, daß man die in der erwähnten Entgegenhaltung offenbarten Bereiche um ca. 25 bis 80% verkleinert und sie auf ihren zentralen Abschnitt beschränkt; in einer solchen Situation, in der mehrere Parameterbereiche zu berücksichtigen seien, müsse ein sorgfältiger Vergleich angestellt werden, um zu beurteilen, ob der Gegenstand der beanspruchten Erfindung dem Fachmann zugänglich war. Die Frage des Naheliegens sei dabei streng zu meiden. Die Kammer verwies auf die Entscheidung **T 666/89** (ABl. 1993, 495) und betonte, daß nach dem EPÜ über die Neuheit unter Berücksichtigung des gesamten Informationsgehalts einer Entgegenhaltung entschieden werden müsse. Die Kammer war der Ansicht, daß der Fachmann die Kombination der relevanten Merkmale nicht ernsthaft in Betracht gezogen hätte und daß sie ihm nicht zugänglich war, da die Merkmale nicht deutlich aus der Entgegenhaltung hervorgingen und sich daher für eine eindeutige, implizite Offenbarung nicht anboten. Des weiteren war die Zahl der Parameter zu betrachten, mit denen der beanspruchte Gegenstand definiert wurde, da jedes der Ethylenpolymere durch mehrere Parameter gekennzeichnet war. Die Kammer vertrat die Auffassung, selbst wenn die meisten dieser Parameterbereiche einem mehr oder

weniger zentralen Abschnitt des Bereichs entsprächen, der den entsprechenden Parameter des Stoffes nach der Entgegenhaltung begrenze, sei der Umfang der beanspruchten Mischungen aufgrund der Zahl der beteiligten Parameter - nämlich mehr als 10 - in Wirklichkeit angesichts der Breite der Definition des bekannten Stoffes recht eng. Auch aus diesem Grund wurde das Argument einer impliziten Beschreibung dieser engen Auswahl in der Entgegenhaltung nicht akzeptiert.

In **T 653/93** behauptete der Beschwerdeführer/Anmelder, dessen Patent von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden war, das Verfahren gemäß Anspruch 1 sei neu, da es sich auf eine Kombination von drei Verfahrensmerkmalen mit ausgewählten Bereichen und Produktmerkmalen mit bestimmten Begrenzungen beziehe und diese Kombination im angezogenen bekannten Dokument nicht offenbart sei.

Die Beschwerdekammer hob hervor, daß bei solchen Sachverhalten die Frage der Neuheit nicht durch eine gesonderte Betrachtung der einzelnen Parameterbereiche beantwortet werden könne. Nach Auffassung der Kammer wäre diese Vorgehensweise künstlich und ungerechtfertigt, da nicht die spezifizierten Bereiche der drei entsprechenden Parameter oder ihre Agglomeration Gegenstand des Anspruchs 1 seien, sondern die Gruppe der durch die Kombination dieser drei Bereiche definierten Verfahren, die im Vergleich zu der in der Entgegenhaltung offenbarten ziemlich klein sei.

Demzufolge sei die hier beanspruchte Gruppe von Verfahren, die durch die Kombination von drei spezifischen Verfahrensparametern gekennzeichnet seien, nicht ausdrücklich im bekannten Dokument offenbart worden und könne somit als Ergebnis einer "mehrfachen (hier dreifachen) Auswahl" bezeichnet werden. Bei Anwendung der Lehre des besagten Dokuments hätte für den Fachmann kein Grund bestanden, sich auf die Kombination der in Anspruch 1 definierten Teilbereiche zu konzentrieren, etwa weil die weggelassenen Teile der im bekannten Dokument offenbarten Bereiche als die weniger interessanten erkennbar gewesen wären. Ohne irgendwelche diesbezüglichen Hinweise gehe aus dem bekannten Dokument nicht hervor, daß die "kombinierte Auswahl" für den Fachmann implizit offenbart gewesen sei.

Die Neuheit der technischen Lehre des Anspruchs 1 sei durch Versuchsdaten belegt worden, die zeigten, daß man die mit den beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte nicht mit den Verfahren hätte gewinnen können, die den beanspruchten zwar nahekämen, aber dennoch außerhalb ihres Bereichs lägen. Überdies sei die Kombination der Eigenschaften der durch die beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte nicht das zwangsläufige Ergebnis des in der Entgegenhaltung offenbarten Verfahrens, sondern sei nur durch eine bestimmte Kombination von Verfahrensparametern erreicht worden. Demzufolge werde der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als im entsprechenden Dokument des Stands der Technik offenbart angesehen.

In der Sache **T 65/96** war ein gummiverstärktes Copolymer, das eine Kombination der Merkmale aufwies, die die Lösung der technischen Aufgabe des angefochtenen Patents bildeten, in der Vorveröffentlichung D2 nicht genannt. Die Kammer verwarf das Argument des Beschwerdeführers (Einsprechenden), alle relevanten Parameter seien "innerhalb weniger Zeilen" aufgeführt, als irrelevant, weil die Position einer Offenbarung innerhalb eines

Dokuments alleine nicht ausreiche, um den wirklichen Textzusammenhang der Parameter aufzuzeigen oder gar nachzuweisen, daß sie in Verbindung miteinander offenbart seien, wie dies die Lösung der technischen Aufgabe erfordere. In jedem Falle werde einer der Parameter in einem ganz anderen Teil der Offenbarung genannt.

Außerdem zeige sich bei näherer Betrachtung von D2, daß die Parameter "Gummianteil" und "Teilchengröße des Gummi" nur als unabhängige Bereiche ohne jeden Hinweis darauf offenbart worden seien, inwieweit - und ob überhaupt - sie in Abhängigkeit voneinander variieren könnten. Auch wenn der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung einräumte, daß sich die in D2 offenbarten Bereiche teilweise mit den in der Lösung der technischen Aufgabe festgelegten Bereichen überschneiden, sei für diese Lösung doch erforderlich, daß gleichzeitig drei der Parameter bestimmte Werte erreichten.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die beanspruchte Lösung nicht willkürlich sei, weil sie im Vergleich mit den aus D2 bekannten Erzeugnissen eine bestimmte technische Aufgabe erfülle. In dem Maße, in dem sich die beanspruchte Lösung überhaupt mit der allgemeinen Offenbarung von D2 überschneide, stelle sie eine enge Auswahl daraus dar und erfülle alle Erfordernisse einer echten Auswahlerfindung (s. **T 198/84**, ABl. 1985, 209).

4.3 Klasse von Gegenständen

Mit der Auswahl aus einer generisch definierten Klasse von Mehrschichtmaterialien befaßte sich **T 763/89**. Das Patent betraf ein fotografisches Material für Umkehrfilme, dessen drei Schichten mit verschiedener Farbempfindlichkeit aus jeweils drei Teilschichten gleicher Farb-, aber unterschiedlicher Lichtempfindlichkeit aufgebaut waren. Der nächstliegende Stand der Technik bestand in einem Umkehrmaterial mit "mindestens zwei" (Teil-) Schichten. Der Einsprechende war der Auffassung, in den durch diesen Stand der Technik offenbarten Mehrschichtenmaterialien sei auch das beanspruchte Dreischichtenmaterial enthalten und somit neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Beschwerdekammer bejahte dagegen die Neuheit: Zwar sei der Ausdruck "mindestens zwei" synonym für ein Mehrschichtenmaterial und lege hierfür die logische Untergrenze in Form eines Zweischichtenmaterials fest; es werde kategoriemäßig ein beliebiges Mehrschichtenmaterial beschrieben, ohne daß eine Obergrenze für die Zahl möglicher Schichten gegeben werde. Jedoch würden als Beispiel für solche Mehrschichtenmaterialien ausschließlich Zweischichtenmaterialien beschrieben. Der Entgegenhaltung sei an keiner Stelle ein Dreischichtenmaterial auch nur andeutungsweise zu entnehmen. Obwohl ein Dreischichtenmaterial denkgesetzlich unter das in der Entgegenhaltung genannte Kollektiv der Mehrschichtenmaterialien falle, werde es somit dort nicht offenbart, sondern sei ein neues, zu diesem Kollektiv gehöriges und daraus ausgewähltes Material.

Die Kammer setzte diese Beurteilung in Beziehung zu der ständigen Rechtsprechung auf dem Gebiet chemischer Stoffe, wonach solche technischen Lehren neuheitsschädlich sind, die einen Stoff in individualisierter, d. h. von strukturell ähnlichen Stoffen eindeutig unterscheidbarer Form offenbaren. Dieses Konzept für die Beurteilung der Neuheit einzelner Individuen gegenüber einem Kollektiv lasse sich auch auf Sachen wie das hier in Rede stehende fotografische Material übertragen, das sich von anderen Sachen, die zum selben generisch beschriebenen Kollektiv gehörten, eindeutig unterscheiden lasse.

5. Neuheit der Verwendung

5.1 Erste medizinische Verwendung

5.1.1 Einleitung

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden (im folgenden kurz "medizinische Verfahren"), gelten nicht als gewerblich anwendbar (Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1). Art. 54 (5) EPÜ sieht vor, daß die allgemeinen Bestimmungen über die Neuheit (Art. 54 (1) bis (4) EPÜ) die Patentfähigkeit von zum Stand der Technik gehörenden Stoffen und Stoffgemischen, die zur Anwendung in einem der in Art. 52 (4) EPÜ genannten Verfahren bestimmt sind, nicht ausschließen sollen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört. Somit führt die erwähnte Bestimmung neben dem allgemeinen Neuheitsbegriff (Art. 54 (1) bis (4) EPÜ) für Stoffe und Stoffgemische auf dem Gebiet der chirurgischen und therapeutischen Behandlung sowie der Diagnostizierverfahren am menschlichen und tierischen Körper einen **besonderen Neuheitsbegriff** ein, der auf anderen technischen Gebieten unbekannt ist (**T 128/82**, ABl. 1984, 164).

Für die erste medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes sieht Art. 54 (5) EPÜ eine besondere Anspruchsform (zweckgebundener Stoffanspruch) vor. In **G 1/83** (ABl. 1985, 60) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß der Erfinder einer "ersten medizinischen Indikation" einen zweckgebundenen Stoffschutz für bekannte Stoffe oder Stoffgemische erhalten kann, der sich nicht auf Stoffe oder Stoffgemische beschränkt, die für eine bestimmte therapeutische Anwendung in eine entsprechende Darreichungsform gebracht wurden. Er kommt also durch den zweckgebundenen Stoffanspruch in den Genuß eines sehr weiten Schutzes. Hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit nach Art. 57 EPÜ ergeben sich bei diesen Patentansprüchen keine Probleme.

5.1.2 Umfang eines zweckgebundenen Stoffanspruchs

In **T 128/82** (ABl. 1984, 164) ging die Kammer im Rahmen der Thematik der ersten medizinischen Indikation (der ersten medizinischen Verwendung eines bekannten Stoffes) auf die Breite des zweckgebundenen Stoffanspruchs ein. Die Prüfungsabteilung hatte die Zurückweisung damit begründet, daß die Anmeldung nicht die Bedingungen der Art. 52 (4) EPÜ und Art. 54 (5) EPÜ erfülle, weil die Ansprüche nicht auf die spezifisch erstmals gefundene therapeutische Verwendung der bekannten Verbindungen beschränkt seien. Die Kammer sah sich vor die Frage gestellt, ob die breite Fassung der Ansprüche hinsichtlich Art. 54 (5) EPÜ zulässig ist, und mußte insbesondere klären, ob das EPÜ eine Rechtsgrundlage für eine eng auszulegende, begrenzte therapeutische Zweckbestimmung bietet. Nach Meinung der Beschwerdekammer ist dem Übereinkommen weder ein Verbot noch ein Gebot einer unbeschränkten Zweckbestimmung zu entnehmen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß gemäß Art. 54 (5) EPÜ ein zweckbestimmter Stoffanspruch, der eine generelle therapeutische Zweckbestimmung enthält, gewährbar ist. Wenn ein bekannter Stoff erstmals für die Therapie bereitgestellt und beansprucht wird, führt die Tatsache, daß anmeldungsgemäß eine spezifische Anwendung offenbart ist, zu keiner Einschränkung des

zweckgebundenen Stoffanspruchs auf diese Anwendung (s. auch **T 43/82**, **T 36/83**, ABl. 1986, 295). Weiterhin merkte die Kammer an, daß gemäß der bisherigen Praxis des EPA für therapeutisch wirksame Verbindungen Stoff- und Arzneimittelansprüche gewährt werden, die nicht auf spezifische Indikationen beschränkt sind, obwohl in der Regel nur gewisse spezifische Wirkungen konkret angegeben werden. Diese Praxis betrifft in der Regel neue Verbindungen. Nach Ansicht der Kammer ist dem Übereinkommen nicht zu entnehmen, daß vorbekannte, aber nach Art. 54 (5) EPÜ gleichwohl schutzfähige Verbindungen prinzipiell anders zu behandeln sind. Wenn man dem Erfinder für die Bereitstellung eines neuen chemischen Stoffes für die Therapie absoluten Stoffschutz zubilligt, gebietet es der Grundsatz einer ausgewogenen Behandlung, einen Erfinder, der einen bekannten Stoff erstmals für die Therapie bereitstellt, entsprechend diesem Verdienst zu belohnen, und zwar mit einem zweckgebundenen Stoffanspruch im Rahmen von Art. 54 (5) EPÜ, der sich auf das gesamte Gebiet der Therapie erstreckt. Eine andere Behandlung wäre nur gerechtfertigt, wenn Art. 54 (5) EPÜ ein absolutes Verbot eines breiten Schutzes enthielte. Daß Art. 54 (5) EPÜ auch kein Gebot eines breiten Schutzes zu entnehmen ist, ist kein Grund, einen solchen Schutz abzulehnen. Im allgemeinen ist die generelle, bei neuen Verbindungen geübte Praxis anzuwenden. Andererseits rechtfertigt die bloße Tatsache, daß Anweisungen für beliebige spezifische therapeutische Anwendungsmöglichkeiten fehlen, keine Beschränkung auf den konkret genannten therapeutischen Anwendungsbereich. Eine solche Beschränkung steht nicht in Einklang mit der allgemeinen Praxis des EPA bezüglich therapeutisch wirksamer Verbindungen.

Die Kammer stellte fest, daß gemäß Art. 54 (5) EPÜ eine bekannte, aber bisher therapeutisch nicht genutzte Verbindung als neu gilt. Die Neuheit wird allerdings nicht nur dadurch zerstört, daß dieselbe spezifische therapeutische Wirkung schon zum Stand der Technik gehört; vielmehr ist auch die Veröffentlichung jeder anderen spezifischen therapeutischen Anwendung neuheitsschädlich. Die Veröffentlichung jeder spezifischen Wirkung hat also immer dieselben Folgen für die Neuheit. Dann aber ist es nur billig, eine breite Zweckbestimmung, die folglich beliebige spezifische Indikationen umfaßt, als gewährbar anzuerkennen.

5.1.3 Schutz eines als "kit-of-parts" vorliegenden Präparats

In **T 9/81** (ABl. 1983, 372) wurde entschieden, daß Kombinationspräparate, deren Einzelbestandteile bekannte Heilmittel darstellen, in einer Art. 54 (5) EPÜ entsprechenden Fassung selbst dann geschützt werden können, wenn deren räumliches Nebeneinander (kit-of-parts) beansprucht wird. Voraussetzung hierfür ist, daß die Bestandteile durch eine zielgerichtete Verwendung in funktioneller Einheit stehen (echte Kombination). Anspruch 1, der in der in Art. 54 (5) EPÜ geforderten Form abgefaßt war, bezog sich auf ein Kombinationspräparat, das ein Oxazaphosphorin-Cytostatikum und das Natriumsalz der 2-Mercaptoethansulfonsäure als therapeutische Wirkstoffe enthält. Der erstgenannte Bestandteil des Erzeugnisses war bekannt, der zweite war ein bekanntes Mucolytikum. Die beiden Wirkstoffe wurden jedoch nach dem der Kammer vorliegenden druckschriftlichen Stand der Technik niemals zusammen für einen **neuen gemeinsamen Effekt** verwendet und waren **als Gemisch unbekannt**. Die erfindungsgemäß vorzugsweise gleichzeitig verabreichten Wirkstoffe stellen gemäß der Erfindung daher keine bloße Aggregation bekannter Mittel dar, sondern eine neue Kombination mit der überraschenden wertvollen

Eigenschaft, daß die bei Verabreichung der Cytostatika zu erwartenden schweren Nebenwirkungen infolge der entgiftenden Wirkung des Natrium-2-mercaptoethansulfonates ausbleiben.

Anspruch 1 bezog sich auf ein Erzeugnis, das auf gleichzeitige, getrennte oder zeitlich abgestufte Anwendung in der cytostatischen Therapie beschränkt war. Nach Auffassung der Kammer folgt aus dieser Zweckbestimmung, daß die Bestandteile nicht mehr zwangsläufig als eine Vereinigung, wie z. B. bei einem Gemisch, vorliegen, da sonst die Bestandteile nicht zur getrennten oder zeitlich abgestuften Anwendung verfügbar wären. Die Kammer stellte fest, daß die beanspruchte Erfindung als eine Kollektion ("**kit-of-parts**") in Anbetracht der räumlich getrennten einzelnen Bestandteile aber noch nicht zwangsläufig eine echte Kombination sei. Das bloße lockere Zusammenfügen der bekannten Bestandteile verschweiße diese noch nicht zu einer Funktionseinheit, in der eine notwendige und unmittelbare Wechselwirkung zwischen den Teilen eine Vorbedingung der zielgerichteten Verwendung sei (so z. B. Schloß und Schlüssel, Zündholz und Reibfläche, Zweikomponentenkleber). Obwohl die Bestandteile der beanspruchten Kombination in keine solche unmittelbare Wechselwirkung miteinander traten, konnte die Zweckbestimmung für die Kombinationstherapie die Einheit des Erzeugnisses im Sinne einer funktionellen Verschmelzung seiner beiden Bestandteile wiederherstellen, sofern durch die Zweckbestimmung tatsächlich eine Beschränkung auf die angegebene Verwendung gegeben war. Soweit die Bestandteile die erfindungsgemäße vorteilhafte Wirkung nicht unabhängig voneinander erzielen können, begründet die gemeinsame Wirkung den einheitlichen Charakter des Kombinationserzeugnisses infolge der zweckbestimmenden Beschränkungen des Schutzbereiches des Anspruches unter den Voraussetzungen des Art. 54 (5) EPÜ, auch wenn die Bestandteile nebeneinander und nicht als eine Vereinigung dargeboten werden. Da die einzelnen Bestandteile des Kombinationserzeugnisses nach den geltenden Ansprüchen schon für sich bekannte therapeutische Anwendungen haben, sind die geltenden Ansprüche, die die getrennte Darbietung dieser Bestandteile ausdrücklich erfassen, in der Tat als auf die gemeinsame Anwendung des Kombinationserzeugnisses beschränkt anzusehen, so daß die Einzelanwendungen nach dem Stand der Technik ausgeschlossen sind.

5.2 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

5.2.1 Form der Ansprüche

a) Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels

Die Rechtsfrage, die der Großen Beschwerdekammer in **G 1/83** (ABl. 1985, 60) vorgelegt wurde (s. auch **G 5/83**, ABl. 1985, 64 und **G 6/83**, ABl. 1985, 67), stellte sich im wesentlichen deshalb, weil nach Art. 52 (4) EPÜ, Satz 1, "Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" von der Patentfähigkeit ausgeschlossen sind und Art. 54 (5) EPÜ vom allgemeinen Neuheitserfordernis abweicht. Im Bereich der medizinischen oder tiermedizinischen Erfindungen sind die üblichen **Verwendungsansprüche** durch Art. 52 (4) EPÜ verboten; Art. 54 (5) EPÜ sieht jedoch ausdrücklich eine Ausnahme von den allgemeinen Neuheitsregeln (Art. 54 (1) bis (4) EPÜ) für die erste medizinische oder tiermedizinische Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches vor, indem er Ansprüche

auf den Stoff oder das Stoffgemisch für diese Verwendung zuläßt.

Die Große Beschwerdekammer akzeptierte keine Ansprüche auf die Verwendung einer bekannten Substanz X zur Behandlung der Krankheit Y, weil ein derartiger Anspruch sich auf ein medizinisches Verfahren beziehen würde, das gemäß Art. 52 (4) EPÜ nicht patentierbar ist. Sie ließ jedoch Ansprüche des Typs "Verwendung der Substanz X zur Herstellung eines Medikaments für die therapeutische Anwendung Y" zu. Die Große Beschwerdekammer leitete die Neuheit solcher Ansprüche aus ihrem einzigen neuen Merkmal ab, nämlich der neuen pharmazeutischen Verwendung dieser Substanz. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer läßt sich aus dem EPÜ nicht ableiten, daß beabsichtigt war, die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation generell vom Patentschutz auszuschließen. Aus diesen Gründen hält es die Große Beschwerdekammer für gerechtfertigt, Patentansprüche zuzulassen, die darauf gerichtet sind, daß ein Stoff oder Stoffgemisch für die Herstellung eines Arzneimittels verwendet wird, das für eine neue und erfinderische therapeutische Anwendung bestimmt ist, selbst wenn sich das Herstellungsverfahren als solches nicht von einem bekannten Verfahren unterscheidet, bei dem der gleiche Wirkstoff verwendet wird.

b) Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels

In der Entscheidung **T 51/93** stellte die Kammer fest, daß die Entgegenhaltung D4 den im Anspruchssatz für AT, ES und GR enthaltenen Verfahrensanspruch 1 vorwegnehme, da die neue Zweckbestimmung des Erzeugnisses nur dann als den Anspruch beschränkendes technisches Merkmal berücksichtigt werden könne, wenn der Anspruch die in der Entscheidung **G 1/83** zugelassene Form eines Verwendungsanspruchs habe. Ein solcher Verwendungsanspruch mache deutlich, daß die Zweckbestimmung ein **technisches** Merkmal sei, das zur Beurteilung der Neuheit heranzuziehen sei und den Anspruch eingrenze. Bei einem Verfahrensanspruch für ein "Verfahren zur Herstellung von X zur Verwendung Y mit den Schritten ..." werde dagegen normalerweise davon ausgegangen, daß das betreffende Verfahren zur Herstellung von X beansprucht werde, und zwar unabhängig davon, ob dieses X zur Verwendung Y bestimmt sei oder nicht. In einem solchen Verfahrensanspruch sei die Formulierung "zur Verwendung Y" mithin nicht als technisches Unterscheidungsmerkmal gedacht, sondern solle nur **veranschaulichen**, wozu X verwendet werden könne. Deshalb war die Kammer der Auffassung, daß im Verfahrensanspruch 1 für AT, ES und GR die Worte "zur Verwendung bei der Behandlung durch subkutane Verabreichung ...", wie bei Verfahrensansprüchen allgemein üblich, nur als reine Erläuterung und nicht als beschränkendes technisches Merkmal, das dem Anspruch Neuheit verleihen könne, zu werten seien. Die Kammer führte weiter aus, daß bei der Beurteilung der Neuheit im Verfahren vor dem EPA ein Anspruch unabhängig davon, für welche Vertragsstaaten er eingereicht worden sei, gleich ausgelegt werden müsse. Nur weil das, was beansprucht werden dürfe, in den Vertragsstaaten AT, ES und GR für gewisse Zeit gesetzlichen Einschränkungen unterliege, könne ein Anspruch, dem doch in allen Vertragsstaaten der gleiche Stand der Technik gegenüberstehe, für diese drei Staaten nicht als neu und gewährbar angesehen werden, wenn er nicht auch für alle anderen Vertragsstaaten neu und gewährbar sei. Daß der Verfahrensanspruch 1 nur für AT, ES und GR eingereicht worden sei, helfe dem Beschwerdeführer daher nicht.

In **T 893/90** gelangte eine Beschwerdekammer dagegen zu einem anderen Schluß. Die

Ansprüche waren als Verfahrensansprüche abgefaßt und galten einem Verfahren zur Herstellung einer Arzneimittelzusammensetzung zur Stillung von Blutungen bei nicht hämophiliekranken Säugern, das durch die Zugabe der beiden Komponenten in funktionell definierten Mengen und Anteilen gekennzeichnet war. Die Kammer sah keinen wesentlichen Unterschied zwischen den so formulierten Ansprüchen und Verwendungsansprüchen, also Ansprüchen, die auf die Verwendung des Gemischs der in funktionell definierten Mengen und Anteilen eingesetzten beiden Komponenten für den angegebenen Zweck gerichtet sind, der wiederum in der Herstellung einer Arzneimittelzusammensetzung zur Stillung von Blutungen bei nicht hämophiliekranken Säugern besteht. In diesem Zusammenhang wurde ferner festgestellt, daß Anspruch 1 die Gegenwart anderer physiologisch wirksamer Stoffe in dem Gemisch ausschließe und das Gemisch durch seine Komponenten somit befriedigend definiert sei. Die Kammer entschied, daß die Ansprüche daher in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des EPA standen, wonach Ansprüche zulässig sind, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind, selbst wenn sich das Herstellungsverfahren als solches nicht von einem bekannten Verfahren unterscheidet, bei dem die gleichen Wirkstoffe verwendet werden (s. **G 1/83**).

In **T 958/94** (ABl. 1997, 242) hatte die Prüfungsabteilung die Ansprüche für Griechenland und Spanien mit der Begründung zurückgewiesen, sie seien nicht in der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung **G 1/83** (ABl. 1985, 60) vorgegebenen Anspruchsform der "zweiten therapeutischen Indikation" gehalten, da auf das Verfahren und nicht auf die Verwendung abgestellt werde. Die Prüfungsabteilung war der Ansicht, die Neuheit der "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels" sei an bestimmte Formerfordernisse geknüpft, denen laut Entscheidungsformel in der Sache **G 1/83** beim Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels nur **Verwendungs-**, nicht aber **Verfahrensansprüche** genügten. Der Beschwerdeführer (Anmelder) legte hiergegen Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung.

Die Kammer stellte fest, daß die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen **G 1/83**, **G 5/83** und **G 6/83** für Ansprüche, die dem Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels dienen, keine bestimmte Form oder Kategorie vorgegeben habe. Sie habe in der Entscheidung **G 6/83** mit der Formulierung "revendications ayant pour objet" nicht auf den formalen Aspekt der Anspruchskategorie abgehoben, sondern vielmehr auf den Inhalt des Anspruchs, also auf die Definition der beanspruchten Erfindung durch ihre wesentlichen Merkmale. Im Deutschen und Englischen sei in den beiden parallel ergangenen Entscheidungen **G 1/83** bzw. **G 5/83** die Formulierung "Patentansprüche gerichtet auf" und "claims directed to" gewählt und nicht vom "Gegenstand" oder von "subject matter" gesprochen worden. Dies zeige ebenfalls, daß es auf den Inhalt des Anspruchs ankomme, also auf das technische Merkmal, das den Kern der beanspruchten Erfindung ausmache (Verwendung des betreffenden Stoffs), und nicht auf eine bestimmte Formulierung oder Kategorie des Anspruchs. Diese Auslegung werde durch die Begründung der Entscheidungen **G 1/83**, **G 5/83** und **G 6/83** bestätigt.

So habe die Große Beschwerdekammer im ersten Absatz unter Nummer 11 der Entscheidung **G 1/83** die Auffassung vertreten, daß es im Falle einer mit einer Tätigkeit verbundenen Erfindung nur eine Frage der individuellen Wahl sei, ob der Anmelder diese

Tätigkeit als Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck, etwa zur Erzielung eines technischen Ergebnisses, oder aber als Verfahren zur Erzielung desselben Ergebnisses unter Verwendung derselben Sache beanspruche. Bei beiden Anspruchsarten müsse eine Folge von Verfahrensschritten ausgeführt werden, um zum Endergebnis zu gelangen. Die Kammer habe daher von der Ausführung her keinen sachlichen Unterschied zwischen den beiden Anspruchsarten gesehen. Diese allgemeine Regel gelte auch im therapeutischen Bereich. Zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und einem Anspruch auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sei kein sachlicher Unterschied auszumachen. Die beiden Ansprüche unterschieden sich nur in der Formulierung, wie die Große Beschwerdekammer unter Nummer 13 der Entscheidung **G 1/83** unterstrichen habe. Bei der Herstellung eines Arzneimittels müsse in der Praxis unabhängig von der Form der Ansprüche, die diese Herstellung mit einschließen, eine Folge zwingend vorgegebener, einheitlicher Verfahrensschritte durchgeführt werden, ob nun die "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung" oder aber ein "durch die Verwendung des Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels für die neue Anwendung" beansprucht werde. Obwohl der Wirkstoff als solcher sowie das Arzneimittel und das Verfahren zu seiner Herstellung bereits bekannt gewesen seien, habe die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen **G 1/83**, **G 5/83** und **G 6/83** einen Anspruch zugelassen, der sich auch auf die Herstellung des betreffenden Arzneimittels in einer für die neue therapeutische Indikation geeigneten Form erstreckte und auf die Verwendung des Stoffs zur Herstellung des Arzneimittels für die neue therapeutische Indikation gerichtet sei. Demnach könne unter denselben Umständen, also bei mangelnder Neuheit des Wirkstoffs, des Arzneimittels und des Verfahrens zu seiner Herstellung, dem Gegenstand eines Anspruchs auf ein "Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue therapeutische Indikation" die Patentierung nicht verweigert werden, da ja kein sachlicher Unterschied zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung und einem Anspruch auf ein durch Verwendung desselben Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue Anwendung bestehe. Mit dieser Entscheidung bestätigte die Kammer die frühere Weichenstellung in der am 22. Juli 1993 entschiedenen Sache **T 893/90**.

c) Weitere Fragen bei Ansprüchen auf eine zweite medizinische Verwendung

In **T 570/92** befand die Kammer einen Anspruch für gewährbar, der in Form eines Anspruchs für eine zweite medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes abgefaßt war und sich auf einen Stoff bezog, der zuvor nicht konkret beschrieben worden war. Beansprucht wurde - nach Maßgabe der Entscheidung **G 1/83** - die Verwendung dieses Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels mit Langzeitwirkung für die orale Behandlung von Hypertonie durch ein- bis zweimal tägliche Applikation. Das zuletzt genannte, die Verabreichung betreffende Merkmal führte nicht zur Anwendung des in Art. 52 (4) EPÜ verankerten Patentierungsverbots. Der Wortlaut sollte dem Arzt nämlich nicht den tatsächlich vorgesehenen Applikationsrhythmus bei der Behandlung eines Einzelpatienten vorgeben, sondern nur die Lehre vermitteln, daß der Therapieerfolg schon bei zweimal täglicher Verabreichung gesichert war.

In **T 143/94** (ABl. 1996, 430) stellte die Kammer fest, daß ein Anspruch, der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet ist, nicht gegen Art. 52 (4) EPÜ oder Art. 57 EPÜ verstößt (s. **G 1/83**, **G 5/83**, **G 6/83**); das gelte unabhängig davon, welchem Zweck (Schutz einer ersten medizinischen Indikation eines Stoffes oder Stoffgemisches oder Schutz einer weiteren medizinischen Indikation) dieser Anspruch diene. Die Berücksichtigung dieser Anspruchsform in einem Patentbegehren setze demnach nicht den vorherigen Nachweis einer weiteren medizinischen Indikation voraus.

In **T 4/98** (ABl. 2002, ...) waren die unabhängigen Ansprüche des europäischen Patents in der sogenannten "schweizerischen Anspruchsform" verfaßt. Die Kammer konnte die Auffassung der Einspruchsabteilung nicht teilen, daß diese Ansprüche eine zweite (weitere) medizinische Verwendung beanspruchen, und daß einige Merkmale der Ansprüche eine spezifische therapeutische Anwendung definieren, aus der sich nach den in **G 1/83** (ABl. 1985, 60) entwickelten Grundsätzen die Neuheit ergeben kann. Die Kammer war vielmehr der Auffassung, daß nach den in der Entscheidung **G 1/83** und der darauf basierenden Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen der Begriff "zweite oder weitere medizinische Verwendung" nur auf Ansprüche angewandt werden kann, die die Verwendung von Stoffen oder Zusammensetzungen zur Herstellung eines Medikaments betreffen, das für die Verwendung in einem Verfahren nach Art. 52 (4) EPÜ bestimmt ist. Sie wies darauf hin, daß der Begriff "Therapie" oder "therapeutische Verwendung" folgendes umfaßt: die Behandlung bestimmter Krankheiten, die Verwendung eines spezifischen chemischen Stoffs oder einer spezifischen chemischen Stoffzusammensetzung, die Anwendung auf bestimmten menschlichen oder tierischen Subjekten, die diese Behandlung brauchen. Fehlt auch nur eine dieser Angaben - entweder a) die zu behandelnde Krankheit oder das zu behandelnde Leiden; oder b) die Art der zur Behandlung der Krankheit verwendeten therapeutischen Zusammensetzung; oder c) der zu behandelnde Subjekt - so kann ein reines Verfahrensmerkmal nicht ein therapeutisches Verfahren oder eine Anwendung in einem therapeutischen Verfahren nach Art. 52 (4) EPÜ definieren (vgl. Entscheidungsgründe Nr. 8.1 und Nr. 8.2). Die Kammer kam daher zu dem Schluß, daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche eine nicht-therapeutische technische Tätigkeit (Verfahren) betraf.

5.2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung

a) Bezeichnung des zu behandelnden Subjekts

In **T 19/86** (ABl. 1989, 25) wandte die Kammer die in der Entscheidung **G 1/83** aufgestellten Grundsätze an. Sie hatte darüber zu befinden, ob die Anwendung eines bekannten Arzneimittels zur prophylaktischen Behandlung **derselben Krankheit** bei einer Tierpopulation derselben Art, die aber **immunologisch anders** reagiert, als neue therapeutische Anwendung beansprucht werden kann. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Frage, ob eine neue therapeutische Verwendung den Vorgaben der Entscheidung **G 1/83** entspricht, nicht nur aufgrund der zu behandelnden Krankheit, sondern auch aufgrund der Art des zu behandelnden Subjekts (im vorliegenden Fall einer neuen Gruppe von Ferkeln) entschieden werden muß. Eine therapeutische Anwendung ist unvollständig, wenn das zu behandelnde Subjekt nicht bezeichnet wird; eine technische Lehre ist nur dann vollständig, wenn sowohl die Krankheit **als auch** das zu behandelnde Subjekt offenbart

werden. Die in der Anmeldung vorgeschlagene Lösung, Tieren zum Schutz vor einer Krankheit, gegen die sie vorher nicht geschützt werden konnten, ein bekanntes Serum intranasal zu verabreichen, kann nicht als bekannt angesehen werden und stellt somit eine neue therapeutische Anwendung im Sinne der obengenannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer dar (s. auch **T 893/90**).

b) Unterscheidung zwischen Gruppen von Individuen

In **T 233/96** vertrat die Kammer die Ansicht, daß, wenn die Verwendung einer Zusammensetzung für die Behandlung oder Diagnose einer Erkrankung bei einer bestimmten Gruppe von Individuen bekannt sei, die Behandlung oder Diagnose der gleichen Erkrankung mittels der gleichen Zusammensetzung auch eine neue therapeutische oder diagnostische Anwendung darstellen könne, vorausgesetzt, daß sie an einer anderen Gruppe von Individuen vorgenommen wird, die sich physiologisch oder pathologisch von der ersten Gruppe unterscheide (**T 19/86**, ABl. 1989, 25, **T 893/90**). Dies gelte jedoch nicht, wenn es zwischen der gewählten Gruppe und der zuvor behandelten Gruppe Überlappungen gibt oder wenn die neue Gruppe willkürlich gewählt wurde, das heißt, daß zwischen den physiologischen oder pathologischen Bedingungen dieser Gruppe von Individuen (hier Menschen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit) und der erzielten therapeutischen oder pharmakologischen Wirkung kein Zusammenhang besteht.

c) Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel

In **T 317/95** ging es bei der Neuheitsprüfung sowohl um die Frage, ob allein der Unterschied in der Verabreichung zweier Arzneimittel (d. h. in der vorgeschriebenen Verabreichungsweise) dem Anspruch 10 tatsächlich Neuheit verleihen könne, wie auch um die Einwände gegen diesen Anspruch, die die Patentierbarkeit nach Art. 52 (4) EPÜ zu implizieren schienen. Die Erfindung betraf die Behandlung genau derselben Kategorie von Patienten durch getrennte Verabreichung genau derselben zwei handelsüblichen Arzneimittel in derselben Konzentration, Dosierung und Formulierung zur Behandlung der vollkommen gleichen Krankheit mit der einzigen Ausnahme, daß die vorgeschriebene Verabreichungsweise für diese Behandlung leicht geändert war (BNS und Cimetidin wurden dem Patienten innerhalb von fünf Minuten verabreicht).

Die Kammer bemerkte, daß die Große Beschwerdekammer in **G 1/83** (ABl. 1985, 60) festgestellt habe, Zweck des Ausschlusses medizinischer Behandlungen von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (4) EPÜ sei es, die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Die Kammer stellte das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in Frage, daß die Pharmaindustrie daran arbeite, den Einsatz von Arzneimitteln durch die Suche nach der besten Verabreichungsweise zu optimieren, um die bestmögliche therapeutische Wirkung zu erzielen. Allerdings wies sie darauf hin, daß die Festlegung des optimalen individuellen Behandlungsplans, insbesondere das Verschreiben und die Änderung der Verabreichungsweise für ein bestimmtes Arzneimittel, um den besonderen Bedürfnissen eines Patienten gerecht zu werden, Teil der typischen Tätigkeiten und Pflichten des behandelnden Arztes bei der Ausübung seiner Heilkunst, d. h. der Heilung, Vorbeugung oder Linderung der Symptome von Leiden und Krankheit, zu sein scheine. Dies seien

typische nicht-kommerzielle und nicht-industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Humanmedizin, die der Art. 52 (4) EPÜ von patentrechtlichen Beschränkungen freihalten solle. Die Kammer stellte fest, daß dem Arzt vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents die Möglichkeit bekannt gewesen sei, Magen-Darm-Störungen mit der in Anspruch 10 beschriebenen besonderen Kombination von Arzneimitteln zu behandeln. Ebenso sei er in der Lage gewesen, eine effiziente Verabreichungsweise zu verschreiben, um jeden Patienten gemäß seinen individuellen Bedürfnissen zu behandeln. Angesichts des Vorstehenden schien es der Kammer fraglich, ob das strittige Merkmal tatsächlich als eine weitere medizinische Indikation betrachtet werden könne, von der auf der Grundlage der in der Entscheidung **G 1/83** dargelegten Grundsätze Neuheit abgeleitet werden könne. Auf jeden Fall liege aber mangelnde erfinderische Tätigkeit vor.

d) Unterschied in der Art der Verabreichung

Im Verfahren **T 51/93** war eine europäische Patentanmeldung für die Verwendung von menschlichem HCG zur Herstellung eines Arzneimittels zur subkutanen Verabreichung von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß die Entgegenhaltung D1 die subkutane Anwendung bereits implizit offenbare und die subkutane Verabreichung von HCG als Alternative zur intramuskulären Verabreichung naheliege. In der (von der Kammer angezogenen) Entgegenhaltung D4 waren Injektionsampullen offenbart, die HCG und Verdünnungsmittel enthielten und die man durch Mischung von HCG mit einer Trägersubstanz und/oder einem Verdünnungsmittel erhielt. Der einzige Unterschied zwischen der beanspruchten Erfindung und der Offenbarung von D4 bestand darin, daß der Anspruch gezielt auf eine subkutane Verabreichung gerichtet war. Der Anspruch war so abgefaßt, wie dies in der Entscheidung **G 1/83** für Patentbegehren zugelassen worden war, in denen die Zweckbestimmung das einzig Neue ist; somit war nur noch zu klären, ob eine andere Art der Verabreichung eines Arzneimittels als neue therapeutische Verwendung gewertet werden kann. Die Kammer stellte unter Verweis auf die Entscheidung **T 290/86** fest, daß die Art der Verabreichung ein kritischer Faktor der medizinischen Behandlung sein könne, und sah keinen Grund, dem Anmelder eine Berufung auf einen entsprechenden Unterschied gegenüber dem Stand der Technik **von vornherein** zu verwehren. Die Patentfähigkeit solle vielmehr allein davon abhängig gemacht werden, ob die Änderung wirklich neu und erfinderisch sei. In diesem Sinne konnte auf Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung D4 erkannt werden (s. **T 143/94**, ABl. 1996, 430).

e) Neuheit, die sich auf eine andere technische Wirkung gründet

In der Entscheidung **T 290/86** (ABl. 1992, 414) mußte sich die Beschwerdekammer zur Neuheit eines Anspruchs äußern, der als zweite medizinische Indikation abgefaßt war. Beansprucht wurde die Verwendung eines Lanthansalzes zur Herstellung einer Zusammensetzung, die Zahnbelag entfernen sollte (die Entfernung von Zahnbelag beugt nach den Angaben des Patentinhabers der Entstehung von Karies vor). Der nächstliegende Stand der Technik offenbarte Zusammensetzungen aus Salzen verschiedener Elemente, darunter auch Lanthan, die die Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren herabsetzen und damit ebenfalls der Entstehung von Karies vorbeugen. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die so beanspruchte Erfindung neu war. Sie begründete ihre Entscheidung wie folgt: "Wenn sowohl ein früheres Dokument als auch eine beanspruchte

Erfindung eine ähnliche Behandlung des menschlichen Körpers für denselben therapeutischen Zweck zum Gegenstand haben, stellt die beanspruchte Erfindung gegenüber dem früheren Dokument eine weitere medizinische Verwendung im Sinne der Entscheidung **G 1/83** dar, wenn sie sich auf eine andere technische Wirkung gründet, die gegenüber der früheren Offenbarung sowohl neu als auch erfinderisch ist". Die als neu erachtete technische Wirkung bestand hier in der Beseitigung des Zahnbelags, während im Stand der Technik nur die verminderte Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren offenbart war.

f) Zweckangabe

In der Entscheidung **T 227/91** (ABl. 1994, 491) wurde festgestellt, daß die Zweckangabe "chirurgische Verwendung" dem Gegenstand eines Anspruchs, der sich auf die Verwendung der Bestandteile eines bekannten Instruments zu seiner Herstellung, d. h. zu seinem Zusammenbau, beziehe, allein noch keine Neuheit verleihe. Bei dem betreffenden Anspruch ging es um die Verwendung eines bestimmten Substrats und einer Beschichtung zur Herstellung eines Geräts zur Unterbrechung eines Laserstrahls für chirurgische Zwecke. Die Zweckangabe "Unterbrechung eines Laserstrahls" sei für den chirurgischen Einsatz des Geräts charakteristisch und berühre weder die Struktur noch die Zusammensetzung des Gegenstands an sich. Diese Art der funktionellen Bezugnahme könne einem ansonsten bekannten Gegenstand in der Regel keine Neuheit verleihen, es sei denn, die Funktion mache eine Abänderung des Gegenstands als solchen erforderlich.

In den Entscheidungen **T 303/90** und **T 401/90** bezogen sich die Hauptansprüche auf eine empfängnisverhütende Zusammensetzung aus als Arzneimittel bekannten Verbindungen. Die Kammer war der Auffassung, daß die beanspruchte Zusammensetzung nicht als neu betrachtet werden könne und daß der Zusatz "empfängnisverhütend" den Erzeugnisanspruch noch nicht zu einem Verwendungsanspruch mache. Nur im Fall einer ersten medizinischen Indikation könne die Hinzufügung eines Zweckmerkmals einem Erzeugnisanspruch Neuheit verleihen, auch wenn das Erzeugnis als solches aus anderen technischen Gebieten bekannt sei.

g) Entdeckung einer bisher unbekannten Eigenschaft eines Stoffes

Im Fall **T 254/93** (ABl. 1998, 285) war eine Anmeldung, die die Verwendung von Retinoid in Verbindung mit Kortikosteroiden zur Verhütung von Hautatrophie zum Gegenstand hatte, von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden.

Die Kammer stellte fest, daß in der Entscheidung **G 2/88** der Grundgedanke vertreten wird, das Erkennen oder die Entdeckung einer bisher unbekannten Eigenschaft eines Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur Verfügung stelle, könne ein wertvoller, erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sein. Offensichtlich war das auch der Grund, weshalb die Große Beschwerdekammer bejahte, daß die auf eine solche Eigenschaft bezogene Verwendung als neuheitsbegründendes technisches Merkmal gelten könne. Die Kammer erklärte, sie könne ohne weiteres akzeptieren, daß die Verhütung von Hautatrophie in Anlehnung an die Schlußfolgerung der Großen Beschwerdekammer als pharmazeutisches Merkmal angesehen werde und daß die diesem Merkmal zugrunde liegende Wirkung der

Öffentlichkeit in keinem der angezogenen Dokumente schriftlich zugänglich gemacht worden sei. Dennoch stelle sich die Frage, ob diese Wirkung im vorliegenden Fall eine **technische Wirkung** im Sinn der Entscheidungen **G 2/88** und **G 6/88** darstelle. Nur wenn dies bejaht werde, könne dem beanspruchten Gegenstand gemäß Art. 54 (1) EPÜ Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zuerkannt werden. Die Verwendung nach Anspruch 1 (Verhütung von Hautatrophie) betreffe zwar einen speziellen Aspekt der bekannten Verwendung (Behandlung von Dermatosen), unterscheide sich aber nicht von dieser. Die Kammer stellte fest, daß eine technische Aufgabe weder in der Erzielung der Wirkung noch in der Herstellung des Stoffgemischs gesehen werden könnte, wenn eine zweite medizinische Indikation in bezug auf die Verwendung eines Bestandteils zur Herstellung eines bekannten Stoffgemischs beansprucht wird und die Wirkung der Verwendung des bekannten Stoffgemischs für den bekannten Zweck offensichtlich ist. Die einzige verbleibende Frage könnte in der Erklärung des der Behandlung nach dem bekannten Verfahren zugrunde liegenden Phänomens bestehen. Jedoch kann die bloße Erklärung einer Wirkung, die bei Verwendung eines Stoffes in einem bekannten Stoffgemisch erzielt wird, auch wenn es sich um eine pharmazeutische Wirkung handelt, die für diesen Stoff in dem bekannten Gemisch nicht bekannt war, einem bekannten Verfahren keine Neuheit verleihen, wenn dem Fachmann bereits bewußt war, daß bei Verwendung des bekannten Verfahrens die gewünschte Wirkung auftreten würde.

5.2.3 Erfinderischer Charakter der neuen therapeutischen Verwendung

In **T 913/94** hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß Gastritis und Ulkus eigenständige, Krankheiten mit unterschiedlichem Erscheinungsbild seien. Es gebe - abgesehen von Antiazida - keine Gruppe von Arzneimitteln, die zur Behandlung beider Krankheiten eingesetzt werden könne. Tatsache sei, daß Ärzte die führenden Mittel zur Behandlung peptischer Ulzera nicht zur Behandlung von Gastritis einsetzten.

Im Zusammenhang mit der Würdigung des **erfinderischen Charakters** der beanspruchten Verwendung von GGA zur Behandlung von Gastritis gelangte die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß sich ein Ulkus nicht unabhängig von einer Gastritis und nach einem eigenen Mechanismus entwickle, ohne daß es zuvor zu einer Gastritis gekommen sei. Beide Krankheiten verliefen vielmehr nach demselben Muster oder hätten zumindest die ersten, frühen Stadien des Krankheitsbilds gemeinsam, das je nach der Gefährlichkeit des Krankheitserregers zunehmend ernstere Symptome aufweise. Die Kammer stellte ferner fest, daß der Fachmann am Prioritätstag der Anmeldung gewußt hätte, daß die führenden, am häufigsten verwendeten Medikamente gegen Ulkus, nämlich Antiazida und Histamin-H₂-Rezeptor-Antagonisten, auch bei Gastritis wirksam seien. Zwar gehöre GGA zu einer anderen Klasse der bei Ulkus eingesetzten Medikamente, doch sei dies hier ohne Belang. Ausschlaggebend sei die Beschreibung der Wirkungsweise von GGA. GGA sei als Mittel zur Behandlung von experimentell ausgelöstem Ulkus bekannt; seine Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels gegen Gastritis sei daher nicht erfinderisch (s. Kapitel D.6.18).

5.3 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

5.3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung

a) In Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer behandelte allgemeine Fragen

Das Europäische Patentübereinkommen läßt generell sowohl Verfahrensansprüche als auch Verwendungsansprüche zu. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es meist nur eine Frage der individuellen Wahl, ob der Anmelder eine Tätigkeit als Verfahren zur Ausführung der Tätigkeit unter Angabe verschiedener Verfahrensschritte beansprucht oder ob er diese Tätigkeit, zu der naturgemäß eine Folge von Verfahrensschritten gehören kann, als Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck in einem Anspruch geschützt erhalten will. Die Große Beschwerdekammer sieht hierin keinen sachlichen Unterschied (**G 1/83**, ABl. 1985, 60).

In zwei Vorlagen an die Große Beschwerdekammer wurde die allgemeine Frage der Neuheit einer zweiten nichtmedizinischen Verwendung aufgeworfen, die nichts mit der besonderen Problematik der Verwendungsansprüche im medizinischen Bereich zu tun hat.

Verwendungsansprüche auf dem nichtmedizinischen Gebiet sind zulässig und unterliegen keinen besonderen Bedingungen. In **T 231/85** (ABl. 1989, 74) hatte die Beschwerdekammer eine besondere Konstellation bei der Neuheit einer zweiten nichtmedizinischen Verwendung zu beurteilen. Sie war der Auffassung, die Tatsache, daß eine Substanz bekannt sei, schließe die Neuheit einer bis dahin unbekannten Verwendung dieser Substanz nicht aus, auch wenn die neue Verwendung keiner anderen technischen Realisierung bedürfe als eine bekannte Verwendung desselben Stoffes. Hier war die Verwendung als Wachstumsregulator bekannt; neu war die nun vom Anmelder beanspruchte Verwendung als Fungizid. Die technische Realisation bestand in beiden Fällen im Besprühen von Nutzpflanzen.

Später legte die gleiche Kammer in anderer Besetzung der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob ein Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Art. 54 EPÜ gegenüber einer Vorveröffentlichung ist, die die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, so daß das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird. Das besondere Problem dieser Fälle war, daß die schon bekannte Verwendung der Substanz, obwohl ganz klar einem anderen Zweck dienend, **inhärent** auch die nun in der neuen Anmeldung beanspruchte Verwendung umfaßte (**T 59/87**, ABl. 1988, 347, **T 208/88** vom 20.7.1988).

In den entsprechenden Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer **G 2/88** (ABl. 1990, 93) und **G 6/88** (ABl. 1990, 114) wurde festgestellt, daß die Patentierbarkeit der zweiten nichtmedizinischen Verwendung eines Produkts grundsätzlich schon mit der Entscheidung **G 1/83** anerkannt wurde, die sich mit dem Problem der zweiten medizinischen Verwendung einer Substanz befaßte. Jedoch sah sich die Große Beschwerdekammer in dieser früheren Entscheidung wegen des Patentierungsausschlusses von therapeutischen und diagnostischen Verfahren veranlaßt, nur Ansprüche zu erlauben, die dem speziellen (in der Einleitung erwähnten) Anspruchstyp entsprachen. Diese besonderen Schwierigkeiten stellen

sich im nichtmedizinischen Bereich nicht: Hier ist das Problem allgemeiner Natur und betrifft in erster Linie die Auslegung des Art. 54 (1) und (2) EPÜ. In **G 2/88** und **G 6/88** wurde klargestellt, daß eine beanspruchte Erfindung nur dann neu ist, wenn sie mindestens ein **wesentliches** technisches Merkmal enthält, durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet. Bei der Neuheitsprüfung besteht daher die erste grundlegende Bewertung darin, den Anspruch auf seine technischen Merkmale hin zu untersuchen. Die Große Beschwerdekammer war der Ansicht, daß die richtige Auslegung von Ansprüchen, die vom Wortlaut her eindeutig eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes definieren, in der Regel dahin geht, daß die Erzielung einer neuen technischen Wirkung, die der neuen Verwendung zugrunde liegt, zu den technischen Merkmalen der beanspruchten Erfindung zählt. Somit erfordert die richtige Auslegung eines solchen Verwendungsanspruchs bei Patenten, in denen eine besondere technische Wirkung beschrieben ist, die dieser Verwendung zugrunde liegt, daß ein funktionelles Merkmal in diesem Anspruch als technisches Merkmal implizit enthalten ist, daß also zum Beispiel der Stoff tatsächlich die besondere Wirkung hervorruft.

Am Beispiel des Sachverhalts von **T 231/85** (s. o.) erklärte die Große Beschwerdekammer, daß der Anspruch auf die Verwendung einer (als Wachstumsregulator bekannten) Substanz als Fungizid implizit ein **funktionelles** technisches Merkmal einschloß, nämlich daß die besagte Substanz bei ihrer Verwendung entsprechend dem beschriebenen Ausführungsmittel tatsächlich die pilzbekämpfende Wirkung erzielt (d. h. diese Funktion erfüllt). Der Anspruch dürfe nicht wörtlich dahingehend ausgelegt werden, daß er als technische Merkmale nur "den Stoff" und "das Mittel zur Erzielung des Zwecks" enthalte; er müsse (in geeigneten Fällen) so ausgelegt werden, daß er als technisches Merkmal auch die Funktion der Erzielung des Zwecks enthalte (weil dies das **technische Ergebnis** sei). Die bei der Neuheitsprüfung entscheidende Frage, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, sei im Einzelfall eine Tatfrage. Es müsse genau unterschieden werden zwischen dem, was tatsächlich zugänglich gemacht worden sei, und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht zugänglich gemacht worden sei. In diesem Zusammenhang sei auch auf den Unterschied zwischen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit hinzuweisen. Eine Information, die in einer beanspruchten Erfindung bestehe, könne "zugänglich gemacht worden" sein (dann sei sie nicht neu); sie könne nicht zugänglich gemacht worden, aber naheliegend sein (dann sei sie neu, aber nicht erfinderisch); sie könne ferner nicht zugänglich gemacht worden und auch nicht naheliegend sein (dann sei sie neu und erfinderisch). So könne insbesondere das, was verborgen geblieben sei, dennoch naheliegend sein. Nach Art. 54 (2) EPÜ sei die Frage nicht, was in dem der Öffentlichkeit schon zuvor zugänglich Gemachten "inhärent" enthalten gewesen sein mag. Nach dem EPÜ sei eine der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemachte und deshalb nicht erkannte oder heimliche Benutzung kein Grund, die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents anzuzweifeln. Diesbezüglich unterschieden sich möglicherweise die Bestimmungen des EPÜ vom früheren nationalen Recht einiger Vertragsstaaten oder auch vom derzeitigen Recht einiger Nichtvertragsstaaten. Somit stelle sich die Frage der "Inhärenz" im Zusammenhang mit Art. 54 EPÜ nicht. Etwaige durch eine Vorbenutzung der Erfindung erworbene Rechte seien Sache des nationalen Rechts.

Die Große Beschwerdekammer faßte zusammen, daß bei einem Anspruch auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes diese neue Verwendung eine neu entdeckte und im

Patent beschriebene technische Wirkung wiedergeben könne. Die Erzielung dieser technischen Wirkung sei als **funktionelles technisches Merkmal** des Anspruchs zu betrachten (z. B. die Erreichung dieser technischen Wirkung in einem bestimmten Zusammenhang). Sei dieses technische Merkmal der Öffentlichkeit zuvor nicht durch eines der in Art. 54 (2) EPÜ genannten Mittel zugänglich gemacht worden, dann sei die beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung bei der Ausführung dessen, was zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, möglicherweise inhärent aufgetreten sei. In den beiden abschließenden Entscheidungen der Beschwerdesachen **T 59/87** (ABl. 1991, 561) und **T 208/88** (ABl. 1992, 22) befand die Beschwerdekammer die beanspruchten Verwendungserfindungen für neu und erfinderisch.

b) Nichttherapeutische Behandlung von Tieren

In der Entscheidung **T 582/88** hat die Beschwerdekammer die in der Entscheidung **G 2/88** aufgestellten Grundsätze in einem anders gelagerten Fall angewandt. Gegenstand der Erfindung war ein Verfahren zur nichttherapeutischen Behandlung von Tieren zur Erhöhung ihrer Milchproduktion durch orale Verabreichung von Glykopeptidantibiotika in einer propionaterhöhenden Menge. Die Kammer war der Auffassung, daß die durch die Erfindung erzielte technische Wirkung - in diesem Fall eine Verbesserung der Milchproduktion - neu sei und als ein neues technisches Merkmal gewertet werden müsse, das genüge, um der Erfindung zur Neuheit zu verhelfen. Der Anspruch war auf ein Verfahren zur nichttherapeutischen Behandlung von Tieren und nicht - wie in **G 2/88** - auf die Verwendung eines bekannten Erzeugnisses zur Erzielung einer neuen Wirkung gerichtet.

c) Von der bekannten therapeutischen Verwendung unterscheidbare nichttherapeutische Verwendung

Im Fall **T 469/94** war eine europäische Patentanmeldung mit einem auf eine zweite medizinische Indikation von Cholin oder einem Cholinderivat gerichteten Anspruchssatz von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden, weil diese der Auffassung war, daß die Behandlung von Muskelerkrankungen und Muskelhartspann mit Cholin gleichbedeutend oder sogar synonym sei mit der anmeldungsgemäßen Behandlung zur Linderung von Muskelermüdung. Als Erwiderung auf einen Bescheid der Kammer wurde ein zweiter Anspruchssatz eingereicht, der als zweite nichttherapeutische Verwendung eines Erzeugnisses formuliert war.

Nach Prüfung des Falles gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Eigenschaft von Cholin, die Wahrnehmung der Ermüdung zu vermindern, der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden war. Die erste Verwendung von Cholin auf therapeutischem Gebiet war aus zwei Vorveröffentlichungen bekannt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine unabhängige Erfindung auf die neu entdeckte Wirkung gestützt werden könne, wenn diese zu einer neuen technischen Anwendung führt, die sich von der bisher bekannten klar unterscheidet. Den Offenbarungen der Vorveröffentlichungen zufolge war Cholin bei Gruppen von Patienten eingesetzt worden, die offensichtliche Erkrankungen, nämlich Epilepsie oder Muskelerkrankungen und -verletzungen, aufwiesen. Auch bei der in einer Vorveröffentlichung vorgeschlagenen prophylaktischen Verabreichung von Cholin bei Muskelrheumatismus oder Muskelbeschwerden, die auf Schilddrüsenerkrankungen zurückzuführen sind, sollte nicht der

Krankheit selbst, sondern nur der akuten Phase einer chronischen Erkrankung vorgebeugt werden. Die Kammer bemerkte dazu, daß eine auf große körperliche Anstrengung zurückzuführende Ermüdung nicht pathologischer Natur sei. Eine größere körperliche Anstrengung wäre wohl auch völlig unvereinbar mit den in den Vorveröffentlichungen angesprochenen Zuständen, insbesondere Muskelverletzungen. Deshalb sei die erfindungsgemäße nichttherapeutische Verwendung von Cholin von der bekannten therapeutischen Verwendung unabhängig und von ihr unterscheidbar, weil sie auf **eine andere Personengruppe abzielt**. Die Kammer erkannte deshalb dem Gegenstand des streitigen Anspruchs Neuheit zu.

d) Entdeckung einer neuen Verwendung einer bekannten Vorrichtung

Im Verfahren **T 15/91** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach die Erkenntnis, daß eine bekannte Vorrichtung in einer bisher nicht beschriebenen Weise verwendet werden kann, nicht die Neuheit dieser Vorrichtung begründet, wenn die bisher unbekannte Verwendung keine Änderung in der technischen Realisierung der bekannten Vorrichtung erforderlich macht (s. **T 523/89**). Auch der Entscheidung **T 215/84** zufolge vermag die Erkenntnis, daß die bekannte Vorrichtung in einer neuen Weise verwendet werden könnte, der Sache selbst nicht zur Neuheit zu verhelfen. In der Entscheidung **T 958/90** stellte die Kammer fest, daß eine bekannte Wirkung nicht allein deshalb neu werden kann, weil sie dem Patent zufolge in einem bisher unbekannten Umfang eintritt.

In der Entscheidung **T 637/92** wurde festgestellt, daß nach ständiger Rechtsprechung die Angabe der Zweckbestimmung einer beanspruchten Vorrichtung (oder eines Erzeugnisses) dahingehend auszulegen ist, daß diese Vorrichtung für den angegebenen Zweck geeignet ist, und daß eine bekannte Vorrichtung, die einem anderen Zweck dient, jedoch sonst alle im Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitzt, den Gegenstand des Patentanspruchs nicht neuheitsschädlich vorwegnimmt, wenn die bekannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck ungeeignet ist (s. Richtlinien C-III, 4.8 und Nr. 2.2 der Entscheidung **T 287/86**). Im vorliegenden Fall waren diese Voraussetzungen aber deshalb nicht erfüllt, weil die aus der Entgeghaltung bekannte Vorrichtung ein Merkmal des Anspruchs 1 nicht aufwies.

e) Neue Verwendung als funktionelles Merkmal in einem bekannten Verfahren

In **T 848/93** wurde in der Anmeldung ein Verfahren beansprucht, das sich lediglich durch seine verschiedene Verwendung vom Stand der Technik unterscheiden ließ. Die Prüfungsabteilung hatte den Anspruch so verstanden, daß sich das beanspruchte Verfahren zur beschriebenen Verwendung eigne, und war der Auffassung gewesen, daß ihm die Neuheit fehle, weil sich das aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren ebenfalls für diese Verwendung eigne, auch wenn sie nicht ausdrücklich angegeben sei.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht: Betrifft ein Anspruch z. B. eine Vorrichtung, die sich von einer aus einer Vorveröffentlichung bekannten Vorrichtung lediglich durch die Angabe der Verwendung unterscheidet, so stellt die Verwendung kein Vorrichtungsmerkmal dar. Dies bedeutet, daß die beiden Vorrichtungen gleich sind, was ihre Struktur anbelangt.

Eignet sich die bekannte Vorrichtung für die beanspruchte Verwendung, so wird die Neuheit verneint. Ähnliches gilt für einen Anspruch für einen Gegenstand, einen Stoff und ein Stoffgemisch. Eine andere, nicht vergleichbare Situation liegt jedoch vor, wenn sich der Anspruch auf ein Verfahren bezieht. In diesem Fall ist nämlich das Verwendungsmerkmal ein funktionelles Verfahrensmerkmal, das schon von der Kategorie her mit den anderen Merkmalen (Schritten) des Verfahrens vergleichbar ist. Die Übertragung der Lehre von **T 69/85** oder des Absatzes C-III, 4.8 der Richtlinien auf den vorliegenden Fall sei daher nicht möglich.

f) Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Verfahrens zu einem bestimmten Zweck

In **T 210/93** hatte die Prüfungsabteilung dem ursprünglich beanspruchten Verfahren zur Herstellung eines Kautschukerzeugnisses die Neuheit abgesprochen, weil der beanspruchte Temperaturbereich in D1 vorveröffentlicht war. Mit Bezug auf **G 2/88** und **G 6/88** beanspruchte der Anmelder daraufhin die Verwendung dieses bekannten Verfahrens zum Zwecke der Herstellung des Kautschukerzeugnisses mit einem bestimmten maximalen Anteil des Bestandteils X. Da das besagte Molverhältnis in D1 nicht offenbart sei, stelle dies einen "spezifischen technischen Zweck zur Erzielung der nicht vorbekannten chemischen Strukturanordnung" dar. Die Kammer verwies darauf, daß sich die Entscheidungen **G 2/88** und **G 6/88** auf Ansprüche bezogen, die auf die Verwendung eines bekannten **Stoffes** gerichtet waren, der Anspruch des Beschwerdeführers dagegen die Verwendung eines bekannten **Verfahrens** zu einem bestimmten Zweck betreffe, nämlich zur Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses, das naturgemäß aus einem solchen Verfahren hervorgehe. Nach Ansicht der Kammer ist die Verwendung eines Verfahrens zum Zwecke der Herstellung des Verfahrensprodukts (der Verfahrensprodukte) nichts anderes als das Verfahren selbst; der Schutzzumfang wäre für einen Verfahrensanspruch derselbe wie für einen Verwendungsanspruch.

g) Entdeckung von Eigenschaften in einem bekannten Erzeugnis

In dem der Entscheidung **T 279/93** zugrunde liegenden Fall war ein Anspruch, der die Verwendung eines ersten Stoffes zur Herstellung eines zweiten Stoffes zum Gegenstand hatte, von der Einspruchsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden. Die Ansprüche waren insbesondere auf die Verwendung von Alkanolaminen gerichtet, die der Bildung von Isomelamin-Verunreinigungen entgegenwirken sollten. Dem Anmelder zufolge müßte dieser Zweck, selbst wenn er beim Nacharbeiten der Lehre einer Vorveröffentlichung inhärent erzielt worden wäre, dem Gegenstand der Ansprüche Neuheit verleihen, da gemäß der in der Entscheidung **G 2/88** gegebenen Begründung eine inhärente Offenbarung für eine neue Verwendung nicht neuheitsschädlich sei, weil diese als funktionelles technisches Merkmal der Ansprüche anzusehen sei.

Die Kammer hielt die Verwendung eines Stoffes in einem Verfahren zur Herstellung eines anderen Stoffes, der der Bildung von Verunreinigungen entgegenwirken soll, nicht zwangsläufig für ein funktionelles technisches Merkmal im Sinn der Entscheidung **G 2/88**, das einem Anspruch, der dieses Merkmal enthält, in jedem Fall Neuheit verleiht. Sie befand, daß der vorliegende Streitfall wesentlich anders gelagert war als der der Entscheidung **G 2/88** zugrunde liegende. Sie konnte bei dem Anspruch eine neue technische Wirkung oder

einen neuen technischen Zweck, wie es die Entscheidung **G 2/88** fordert, nicht feststellen. Daß ein bekanntes Erzeugnis weniger Isomelamin-Verunreinigungen aufweise, stelle lediglich eine Entdeckung dar. Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die Merkmale einer neuen technischen Wirkung abzuleiten, müßte die anspruchsgemäße Verwendung eine neue Verwendung des Erzeugnisses sein, die sich die Entdeckung, daß dessen Isomelamin-Verunreinigung gering ist, für einen neuen technischen Zweck zunutze mache. Das streitige Patent offenbare jedoch keine solche neue Verwendung und lehre den Fachmann nicht, etwas zu tun, was er ohne Kenntnis des Offenbarungsgehalts des Streitpatents nicht getan hätte. Das Streitpatent liefere ihm lediglich Gründe, weshalb er einen bekannten Stoff für die Zwecke, für die er bereits ohnehin eingesetzt wird, einem anderen Stoff vorziehen solle.

h) Entdeckung einer neuen technischen Wirkung

In der Entscheidung **T 892/94** (ABl. 2000, 1) stellte die Kammer fest, daß nach **G 2/88** (ABl. 1990, 93) Neuheit im Sinne des Art. 54 (1) EPÜ zuerkannt werden könne, wenn ein Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bis dahin unbekannten, d. h. neuen, nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, der einer neu entdeckten technischen Wirkung entspreche. Eine neu entdeckte technische Wirkung verleihe einem Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bekannten nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, aber keine Neuheit, wenn die neu entdeckte technische Wirkung der bekannten Verwendung des bekannten Stoffs bereits zugrunde liege.

Die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 sei nach Auffassung der Kammer neuheitsschädlich für den strittigen Anspruch. Dabei sei es für die Neuheitsschädlichkeit ohne Bedeutung, daß die tatsächliche technische Wirkung der "aromatischen Ester" in desodorierenden Gemischen in der Entgegenhaltung nicht beschrieben sei. Die nachträgliche Entdeckung, daß die desodorierende Wirkung "aromatischer Ester" bei deren Verwendung als Wirkstoff in desodorierenden Erzeugnissen durch ihre Fähigkeit bedingt sein könnte, Esterase erzeugende Mikroorganismen zu hemmen, könnte möglicherweise als (unter Umständen überraschende) Erkenntnis über die bekannte Verwendung oder Anwendung solcher Ester gewertet werden, könne einem Anspruch aber keine Neuheit verleihen, weil dafür die neu entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen Anwendung oder Verwendung der "aromatischen Ester" führen müßte, die nicht zwangsläufig mit der bekannten Anwendung oder Verwendung zusammenhänge und sich klar von ihr unterscheiden lasse.

In **T 706/95** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß der Entdeckung einer zusätzlich erzielbaren Wirkung durch ein bekanntes Mittel keine Neuheit zuerkannt werden könne, wenn es für den gleichen bekannten Zweck (bekannte Verwendung), nämlich die Verringerung der Konzentration von Stickstoffoxiden, in dem gleichen Abwasser verwendet wird.

In **T 189/95** entschied die Kammer, daß eine neue Eigenschaft einer Substanz, das heißt eine neue technische Wirkung, nicht notwendigerweise immer zu einer neuen Verwendung der gleichen Substanz führen müsse oder sich in einer solchen manifestieren müsse. Beispielsweise könne die neu entdeckte Eigenschaft einfach die Erklärung für den Mechanismus liefern, der der bereits im Stand der Technik beschriebenen Verwendung

zugrunde liegt, so wie es in Entscheidung **T 892/94** (ABl. 2000, 1) der Fall war. Wie in der zuvor erwähnten Sache gelangte die Kammer auch in diesem Fall zu der Ansicht, daß das Aufzeigen einer Eigenschaft oder einer Aktivität für die Herstellung der Neuheit eines Anspruchs, der sich auf die Verwendung einer bekannten Substanz für eine bekannte nicht-medizinische Verwendung bezieht, nicht ausreiche, wenn durch die neu entdeckte Eigenschaft oder Aktivität lediglich die Grundlage für die bekannte Verwendung der bekannten Substanz erkennbar werde.

In **T 1073/96** stellte die Kammer fest, daß gemäß **G 2/88** (ABl. 1990, 93) und **G 6/88** (ABl. 1990, 114) nur dann Neuheit als gegeben anerkannt werden könne, wenn die folgenden Erfordernisse erfüllt sind: (i) wenn die beanspruchte Verwendung neu ist und (ii) wenn sie nach der Beschreibung im Patent eine neu entdeckte technische Wirkung darstelle. Zu der Frage, ob die besondere beabsichtigte Verwendung, die im fraglichen Anspruch dargelegt wird, (nämlich "die Bereitstellung einer verbesserten strukturellen Gummioberfläche für Konfektionsbeschichtungen") einer technischen Wirkung gleichkomme, die der Öffentlichkeit vorher noch nicht zugänglich gemacht worden war, führte die Kammer aus, daß dies auf der Grundlage des Streitpatents nicht in geeigneter Weise beurteilt werden könne, genau wie die Frage, ob eine erstmals im Streitpatent beschriebene technische Wirkung dargelegt werde, die sich als solche von den bekannten in (2) und (3) bereits beschriebenen Wirkungen in Kombination mit der bekannten Verwendung von PalatinitR unterscheide. Die Erkenntnis, daß die bekannte Verwendung von PalatinitR wie im Streitpatent beansprucht möglicherweise zu einer verbesserten Gummioberfläche bei Konfektionsbeschichtungen führen könne, könne lediglich als ein Versuch betrachtet werden, die bekannten Wirkungen aus der bekannten Verwendung des unter Absatz 1.3 von Dokument (3) bereits offenbarten PalatinitR ex post facto zu erklären. Die angeführten Überlegungen stehen nach Meinung der Kammer mit dem Tenor der Entscheidung **T 254/93** (ABl. 1998, 185, siehe insbesondere Punkt 4.8 der Begründung) in Einklang. Ein definitives technisches Unterscheidungsmerkmal, das dem Gegenstand von Anspruch 1 nach Maßgabe von Art. 54 (1) EPÜ Neuheit verleihen könne, sei im Streitpatent nicht erkennbar.

5.3.2 Angabe der Zweckbestimmung in Ansprüchen auf eine nichtmedizinische Verwendung

In der Entscheidung **T 36/83** (ABl. 1986, 295) stellte die Kammer fest, daß der Anmelder erstmalig überraschende Eigenschaften bei einem bereits bekannten chemischen Erzeugnis nachgewiesen und diese in verschiedenen Anwendungen eingesetzt hatte und daher ein Anrecht auf Schutz dieser verschiedenen Anwendungen hatte. Im vorliegenden Fall bestanden sie, wie der Beschreibung zu entnehmen war, aus zwei Verfahren, nämlich aus einer therapeutischen und aus einer nichttherapeutischen Behandlung. Gemäß Art. 52 (4) EPÜ ist das therapeutische Behandlungsverfahren nicht patentfähig, wohl aber das zur Durchführung dieses Verfahrens verwendete Erzeugnis. In dieser Form waren auch die Patentansprüche 1 bis 7 abgefaßt. Das nichttherapeutische Behandlungsverfahren fällt in den allgemeinen Rahmen patentfähiger Erfindungen. Gegen seine Patentierung in Form von Anwendungs- wie auch von Verfahrensansprüchen im allgemeinen bestanden keine grundsätzlichen Bedenken (**G 1/83**). Der Anmelder hatte die Bezeichnung "Anwendung von Thenoylperoxid als kosmetisches Erzeugnis" gewählt. Die Kammer hielt diese Anspruchsformulierung im vorliegenden Fall für gewährbar. Sie stellte fest, daß es im Hinblick auf das Patentierungsverbot von Art. 52 (4) EPÜ wichtig sei, den Anspruch richtig zu

formulieren. Sie befand, durch den Begriff "kosmetisch" seien therapeutische Anwendungen im Kontext der vorliegenden Anmeldung deutlich genug ausgeschlossen, und sah keine Notwendigkeit für einen entsprechenden Disclaimer.

5.3.3 Offenbarung eines gleichwertigen Gegenstands ohne Angabe des beanspruchten Verwendungszwecks

In **T 523/89** war in einer bestimmten Vorveröffentlichung ein Behälter offenbart, der alle Strukturmerkmale des in Anspruch 1 des Streitpatents definierten Behälters aufwies. In der Entgegenhaltung D1 fehlte lediglich die Angabe, daß der offenbarte Behälter für Speiseeis verwendet werden sollte. Die Kammer wies darauf hin, daß die Frage, wann ein Anspruch, der auf einen Gegenstand für eine bestimmte Verwendung gerichtet ist, als vorweggenommen gilt, in den Richtlinien C-III, 4.8 und C-IV, 7.6 behandelt wird; die dortigen Ausführungen stellen klar, daß die Angabe der Zweckbestimmung - außer bei der medizinischen Verwendung bekannter Stoffe - nur in dem Sinne als Einschränkung anzusehen ist, daß der Gegenstand für diesen Zweck geeignet sein muß. Somit ist die Offenbarung eines gleichwertigen Gegenstands ohne Angabe des beanspruchten Verwendungszwecks, für den sich der Gegenstand aber dennoch eignet, für einen Anspruch neuheitsschädlich, der diesen Gegenstand für den betreffenden Verwendungszweck postuliert. Die Kammer sah keine Veranlassung, von diesem in den Richtlinien verankerten allgemeinen Auslegungsgrundsatz abzuweichen.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Einleitung

Eine Erfindung beruht auf **erfinderischer Tätigkeit**, wenn sie sich für den **Fachmann** nicht in **naheliegender Weise** aus **dem Stand der Technik** ergibt (Art. 56 EPÜ, Satz 1). Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gilt für den "Stand der Technik" die in Art. 54 (2) EPÜ festgelegte Definition; der Stand der Technik umfaßt dabei nicht die in Art. 54 (3) EPÜ genannten später veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen (s. dazu umfassend Richtlinien C-IV.9).

Nach dem Europäischen Patentübereinkommen ist technischer Fortschritt kein Patentierbarkeitserfordernis. Daher ist ein zum Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit aufgezeigter technischer Fortschritt gegenüber handelsüblichen Erzeugnissen kein Ersatz für den Nachweis der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik (s. **T 181/82**, ABl. 1984, 401, **T 164/83**, ABl. 1987, 149, **T 317/88** und **T 385/94**).

Der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts soll dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begründet sein. Dieser allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz, der in **T 409/91** (ABl. 1994, 653) und **T 435/91** (ABl. 1995, 188) zwar zur Ermittlung des in bezug auf Art. 83 EPÜ und Art. 84 EPÜ gerechtfertigten Schutzbereichs angewandt wurde, gilt aber ebenso für Entscheidungen im Rahmen des Art. 56 EPÜ, da alles, was unter einen rechtsgültigen Anspruch fällt, erfinderisch sein muß. Andernfalls muß der Anspruch so geändert werden, daß er nichts Naheliegendes mehr

umfaßt, damit das Monopolrecht gerechtfertigt ist (**T 939/92**, ABl. 1996, 309, **T 930/94**, **T 795/93** und **T 714/97**).

2. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

In der Praxis der Beschwerdekammern wird bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in der Regel der Aufgabe-Lösungs-Ansatz (problem and solution approach) angewandt. Dieser Ansatz besteht im wesentlichen darin, a) den nächstliegenden Stand der Technik zu ermitteln, b) die technischen Ergebnisse (oder Wirkungen) zu beurteilen, die mit der beanspruchten Erfindung gegenüber dem ermittelten nächstliegenden Stand der Technik erzielt werden, c) die technische Aufgabe zu bestimmen, deren erfindungsgemäße Lösung diese Ergebnisse erzielen soll, und d) die Frage zu prüfen, ob die beanspruchten technischen Merkmale, mit denen die erfindungsgemäßen Ergebnisse erzielt werden, angesichts des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ für einen Fachmann naheliegend gewesen wären (s. dazu auch Richtlinien C-IV, 9.5). Als Grundlage für den Aufgabe-Lösungs-Ansatz wird von den Beschwerdekammern häufig auf R. 27 (1) c) EPÜ verwiesen. Nach R. 27 (1) c) EPÜ ist eine Erfindung so darzustellen, daß danach die technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung verstanden werden können. Aufgabe und Lösung sind somit Bestandteile jeder technischen Erfindung. Die als Aufgabe-Lösungs-Ansatz bezeichnete Arbeitsmethode wurde als ein Werkzeug entwickelt, um insbesondere Objektivität bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sicherzustellen und eine rückschauende Betrachtungsweise bei der Analyse des Stands der Technik zu vermeiden.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. **T 1/80**, ABl. 1981, 206, **T 20/81**, ABl. 1982, 217, **T 24/81**, ABl. 1983, 133 und **T 248/85**, ABl. 1986, 261) ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die objektive, nicht die subjektive Leistung des Erfinders maßgeblich. Ausgehend vom objektiv gegebenen Stand der Technik ist die technische Aufgabe nach objektiven Kriterien zu ermitteln und zu untersuchen, ob die anmeldungsgemäße Lösung aus der Sicht des Fachmanns nahegelegen hat oder nicht. Durch die korrekte Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird eine **rückschauende Betrachtungsweise** (Ex-post-facto-Analyse), die unzulässigerweise von der Kenntnis der Erfindung Gebrauch macht, vermieden (**T 564/89**, **T 645/92**, **T 795/93** und **T 730/96**).

In **T 465/92** (ABl. 1996, 32) dagegen vermied es die Kammer, die erfinderische Tätigkeit anhand des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu prüfen, sondern wies darauf hin, daß diese Methode nur eine von mehreren Möglichkeiten sei, die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, die ihre Vor- und Nachteile habe. Dies stellt jedoch eine Einzelentscheidung dar.

3. Nächstliegender Stand der Technik

3.1 Allgemeines zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik

Dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend haben die Beschwerdekammern bestimmte Kriterien aufgestellt, anhand derer der nächstliegende Stand der Technik bestimmt werden kann, der im weiteren als Ausgangspunkt dient. Nach Ermittlung des maßgeblichen Stands der Technik muß sorgfältig geprüft werden, ob der Fachmann im Einzelfall bei Berücksichtigung aller

verfügbaren Informationen über den technischen Zusammenhang der beanspruchten Erfindung gute Gründe gehabt hätte, diesen Stand der Technik als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung zu wählen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, daß der zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehende nächstliegende Stand der Technik in der Regel ein Dokument des Stands der Technik ist, das einen Gegenstand offenbart, der zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde wie die beanspruchte Erfindung und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemein hat, der also die wenigsten strukturellen Änderungen erfordert (T 606/89, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T 298/93, T 380/93, T 59/96, T 730/96). Ein weiteres Kriterium bei der Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts ist die Ähnlichkeit der technischen Aufgabe (T 495/91, T 570/91, T 439/92, T 989/93, T 1203/97, T 263/99). Der Stand der Technik ist aus der Sicht des Fachmanns zu dem für die Anmeldung maßgeblichen Prioritätszeitpunkt zu bewerten (T 24/81, ABl. 1983, 133, T 772/94, T 971/95).

3.2 Gleicher Zweck bzw. dieselbe Wirkung

Bei der Wahl des nächstliegenden Stands der Technik kommt es zunächst darauf an, daß seine Lösung auf den gleichen Zweck bzw. dieselbe Wirkung gerichtet ist wie die Erfindung. Andernfalls kann er den Fachmann nicht in naheliegender Weise zu der beanspruchten Erfindung hinführen. In T 606/89 wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß der nächstliegende Stand der Technik, anhand dessen die erfinderische Tätigkeit objektiv festgestellt werden könne, im allgemeinen derjenige sei, der sich auf einen **ähnlichen Zweck** beziehe, weil er die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erforderlich mache (s. T 574/88, T 834/91, T 897/92, T 380/93, T 1040/93 und T 795/93). In T 273/92 bestätigte die Beschwerdekammer diese ständige Rechtsprechung, wonach sich ein Dokument als in bezug auf eine Erfindung nächster Stand der Technik nicht aufgrund der bloßen Ähnlichkeit in der stofflichen Zusammensetzung der Produkte qualifizieren könne; vielmehr müsse auch deren Eignung für den erfindungsgemäß angestrebten Zweck beschrieben sein (s. auch T 327/92). Laut T 506/95 ist nächstliegender Stand der Technik also derjenige, der für den erfindungsgemäß angestrebten Zweck am geeignetsten ist und nicht nur äußerlich strukturelle Ähnlichkeiten mit der erfindungsgemäßen Lösung aufweist. Im Idealfall sollte dieser Zweck schon im Dokument des Stands der Technik als anzustrebendes Ziel erwähnt sein (T 298/93). Dahinter steht die Absicht, dem fiktiven Beurteilungsprozeß eine Ausgangssituation zugrunde zu legen, die sich möglichst realistisch der vom Erfinder vorgefundenen Ausgangssituation annähert. Sollte sich die Wahl des nächstliegenden Stands der Technik nach diesem Kriterium nicht als eindeutig erweisen, wäre der Aufgabelösungs-Ansatz mit den alternativ in Frage kommenden Ausgangspunkten zu wiederholen (T 710/97).

In T 176/89 gelangte die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß zur Definition des nächstliegenden Standes der Technik zwei Dokumente miteinander kombiniert werden mußten. Sie begründete ihre Auffassung damit, daß die Dokumente **ausnahmsweise** in Verbindung miteinander zu lesen seien, weil sie demselben Patentinhaber gehörten, im wesentlichen von denselben Erfindern stammten und sich offenbar auf dieselbe Untersuchungsreihe bezögen. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sollten aber zwei Dokumente in der Regel nicht miteinander kombiniert werden, wenn aufgrund der Sachlage eindeutig feststehe, daß ihre Lehren widersprüchlich seien (s. dazu auch T 487/95).

3.3 Ähnlichkeit der technischen Aufgabe

Ein Dokument, das als Ausgangspunkt für die Beurteilung dient, ob eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sollte dieselbe oder eine ähnliche technische Aufgabe oder zumindest dasselbe oder ein angrenzendes technisches Gebiet wie das Streitpatent betreffen (**T 989/93**, **T 1203/97**, **T 263/99**).

In **T 439/92** (Trennwand für eine Eck- oder Runddusche) wies die Kammer darauf hin, daß zwar die Wahl des Ausgangspunkts, auf welchen sich ein Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit stütze, frei sei, es jedoch zweckmäßig erscheine, daß bei der Wahl des nächstliegenden Ausgangspunkts einige Kriterien beachtet würden. Eines dieser Kriterien sei die bereits im Patent angegebene Aufgabe. Eine Beziehung des nächstkommenden Stands der Technik zu dieser Aufgabe scheine in vielen Fällen zweckmäßig zu sein (**T 495/91**, **T 570/91**).

In **T 325/93** betraf die Anmeldung eine Epoxidharzdispersion, die ein gehärtetes Harz mit verbesserter Schlagzähigkeit liefert. Die Kammer stellte fest, daß das der Anmeldung zugrunde liegende Problem sich aus der Offenbarung der Entgegenhaltung D2, die sich auf Zusammensetzungen mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten bezog und die nach Auffassung der ersten Instanz und des Beschwerdeführers den nächstliegenden Stand der Technik darstellte, weder ableiten noch tatsächlich erkennen ließ. Bereits in **T 686/91** bemerkte eine andere Kammer, daß bei der Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik Ex-post-facto-Überlegungen vermieden werden sollten. Daher kann eine Druckschrift, in der keine technische Aufgabe erwähnt ist, die der aus der Patentschrift abzuleitenden zumindest ähnelt, in der Regel unabhängig davon, wie viele technische Merkmale sie möglicherweise mit dem Gegenstand des betreffenden Patents gemeinsam hat, normalerweise nicht als nächstliegender Stand der Technik und Ausgangsbasis für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht kommen (s. auch **T 410/93**, **T 708/96**, **T 59/96**). In **T 644/97** wies die Kammer auf folgendes hin: Ergibt sich eine technische Aufgabe aus einem Dokument des "nächstliegenden Stands der Technik", das für den beanspruchten Gegenstand irrelevant ist (weil es nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht), so kann ihre Lösung praktisch niemals naheliegend sein, weil jeder Versuch des Fachmanns, einen Gedankengang herzuleiten, der den beanspruchten Gegenstand nahelegt, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Daraus folgt, daß der jeweilige beanspruchte Gegenstand gemessen an diesem Stand der Technik nicht naheliegend ist (s. auch **T 792/97**).

3.4 Das erfolgversprechendste Sprungbrett

In **T 254/86** (ABl. 1989, 115) wurde der objektiv nächstliegende Stand der Technik als das "erfolgversprechendste Sprungbrett" zur Erfindung bezeichnet, das dem Fachmann zur Verfügung steht (s. auch **T 282/90**, **T 70/95**, **T 644/97**).

Wenn der beanspruchten Erfindung mehrere Dokumente entgegengehalten werden, die alle zu demselben technischen Gebiet gehören wie die beanspruchte Erfindung, ist der nächstliegende Stand der Technik dasjenige Dokument, von dem ausgehend der Fachmann die Erfindung am Anmeldetag am leichtesten hätte machen können (**T 656/90**).

Nach **T 870/96** sollte bei dem Versuch, die Fähigkeiten und das Verhalten eines Fachmanns bei dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zu bewerten, als nächstliegender Stand der Technik derjenige als "Sprungbrett" gewählt werden, den der Fachmann **realistischerweise** im Hinblick auf die gegebenen "Umstände" der beanspruchten Erfindung genommen hätte, sofern dies aus einem Dokument des Stands der Technik abgeleitet werden kann. Daher sollte aus den gegebenen "Umständen" Aspekten, wie der Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung, der Formulierung der ursprünglichen Aufgabe und der beabsichtigten Verwendung sowie der zu erzielenden Wirkungen, generell mehr Gewicht beigemessen werden als einer Höchstzahl identischer technischer Merkmale (s. auch **T 66/97**).

3.5 Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts

In einigen Entscheidungen (insbesondere der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4) wurde erläutert, wie der der Erfindung am nächsten kommende Stand der Technik ermittelt wird, von welchem aus der Weg zur beanspruchten Lösung für einen Fachmann am einfachsten ist bzw. der den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine naheliegende Entwicklung, die zur beanspruchten Erfindung führt, darstellt.

In **T 570/91** betonte die Kammer, daß der Fachmann zwar völlig frei sei in der Wahl eines Ausgangspunkts, daß er später aber natürlich an diese Wahl gebunden bleibe. Suche sich ein Fachmann etwa einen bestimmten Verdichterkolben als Ausgangspunkt aus, so könne er diesen Kolben weiterentwickeln; das normale Ergebnis dieser Entwicklung werde aber letztendlich stets ein Verdichterkolben und nicht etwa ein Verbrennungsmotorkolben sein. In **T 439/92** wurde dazu ausgeführt, daß durch seine bewußte, d. h. in Kenntnis der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Gattungen getroffene Auswahl, nicht nur der als Ausgangspunkt dienende Gegenstand festgelegt wird, sondern auch der Rahmen der Weiterentwicklung vorgegeben wird, nämlich eine Weiterentwicklung innerhalb dieser Gattung. Eine Änderung der bewußt gewählten Gattung zu einer anderen, bereits vorher bekannten, aber nicht gewählten anderen Gattung während der Weiterentwicklung könnte dann nur als Folge einer Ex-post-facto-Analyse betrachtet werden (s. auch **T 1040/93**, **T 35/95**, **T 739/95**). Eine Änderung der am Anfang ausgewählten Gattung ist während der Weiterentwicklung unwahrscheinlich und im Normalfall nicht naheliegend (**T 817/94**). Ein gattungsmäßig anderes Dokument kann normalerweise nicht als realistischer Ausgangspunkt in Betracht gezogen werden, **T 870/96** (s. auch **T 1105/92**, **T 464/98**).

In **T 487/95** ging eindeutig aus der Beschreibung des angefochtenen Patents bzw. der ursprünglichen Anmeldung hervor, daß die Erfindung das Ergebnis der Weiterentwicklung eines militärischen Schutzhelms war. Daher wählte die Beschwerdekammer zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einen militärischen Schutzhelm als nächstkommenden Stand der Technik und wies darauf hin, daß dies jedoch nicht bedeutet, daß Druckschriften, die Schutzhelme anderer Art (z. B. Arbeitsschutzhelme) beschreiben, nicht dem Wissen des Fachmanns zuzuordnen sind. In dieser Sache stellten die Angaben im Patent, die sich auf einen bekannten militärischen Schutzhelm (D9) bezogen, im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes die **primäre** Informationsquelle dar, d. h. den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt, von welchem aus der Fachmann versucht, zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Die weiteren Druckschriften, können aber wichtige **sekundäre** Informationsquellen (hier Arbeitsschutzhelme) darstellen, welchen der Fachmann im Hinblick

auf die zu lösende Aufgabe Hinweise bzw. Anregungen zur Lösung entnehmen könnte.

Bei der Anwendung dieser Grundsätze soll jedoch die Gefahr der rückschauenden Betrachtungsweise beachtet werden. Wenn ein Fachmann bestrebt ist, eine einfache Konstruktion zu erreichen, so ist es unwahrscheinlich, daß er dabei von einem Stand der Technik ausgeht, der eine außergewöhnliche Ausführung mit einer komplizierten Einrichtung betrifft, um diese komplizierte Einrichtung wegzulassen (**T 871/94**).

3.6 Verbesserung eines Herstellungsverfahrens für ein bekanntes Produkt

Betrifft die Erfindung die Verbesserung eines Herstellungsverfahrens für eine bekannte chemische Verbindung, so sind bei der Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik nur solche Dokumente zu berücksichtigen, die diese Verbindung und deren Herstellung beschreiben. Allein ein Vergleich mit diesen erlaubt es festzustellen, ob eine Verbesserung bei der Herstellung der Zielverbindung erreicht wird und daher bei der Formulierung der erfindungsgemäß zu lösenden Aufgabe berücksichtigt werden kann (**T 641/89**, **T 961/96**, **T 713/97**). Dies spiegelt zutreffend und in objektiver Weise die tatsächliche Situation wider, in der sich der Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents befand (**T 793/97**).

Die obengenannten Überlegungen hinsichtlich des nächstliegenden Stands der Technik gelten auch für Herstellungsverfahren eines anderen Gegenstands als einer chemischen Verbindung. So betraf in **T 325/97** das Patent ein Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zur gesteuerten Abgabe von Nicotin mit einem haftklebenden Nicotinreservoir. Auch in **T 373/94**, in der es um eine Verbesserung des Herstellungsverfahrens für vorgefüllte Plastikspritzen ging, folgte die Kammer den in **T 641/89** dargelegten Grundsätzen und Schlußfolgerungen.

3.7 Alte Vorveröffentlichungen als nächstliegender Stand der Technik

In einigen Entscheidungen befaßten sich die Beschwerdekammern mit der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik hinsichtlich alter Vorveröffentlichungen als realistischem Ausgangspunkt für die Ermittlung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe.

In **T 334/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Dokument, das von den Fachleuten mehr als 20 Jahre lang ignoriert und in dieser Zeit keiner einzigen Weiterentwicklung zugrunde gelegt wurde, das keinerlei Angaben über das Ausmaß der versprochenen Aktivität enthält und den einschlägigen Stand der Technik nicht einmal erwähnt, geschweige denn auf ihn eingeht - weshalb der Fachmann einen technischen Vorteil dieser Verbindungen gegenüber dem Stand der Technik nicht zu erkennen vermag -, nicht den nächstliegenden Stand der Technik darstellt und somit nicht zur Formulierung einer technisch realistischen Aufgabe herangezogen werden kann. In **T 964/92**, die als Teilanmeldung zu **T 334/92** eingereicht worden war, kam die Beschwerdekammer hingegen zu dem Ergebnis, daß dasselbe Dokument sehr wohl als realistischer Ausgangspunkt für die Ermittlung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe betrachtet werden könne. Die Kammer befand, daß in **T 334/92** die gelöste technische Aufgabe darin zu sehen sei, weitere chemische Verbindungen zur Verfügung zu stellen, die verglichen mit den bekannten Verbindungen eine bessere Aktivität bei der Behandlung von Angina pectoris aufwiesen und zugleich weniger

giftig seien. Im Gegensatz dazu habe der Fachmann in **T 964/92** lediglich Alternativen zu bekannten Verbindungen gesucht, die als Arzneimittel zur Behandlung von Angina pectoris beschrieben worden seien. Die Kammer vertrat daher die Ansicht, daß der Fachmann jede zum Stand der Technik gehörende Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, die bekanntermaßen die gewünschte Aktivität aufwiesen, als geeigneten Ausgangspunkt betrachten würde. In diesem Falle sei es unerheblich, wie lange das Dokument der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei. Es spreche also nichts dagegen, das Dokument, in dem Verbindungen mit großer struktureller Ähnlichkeit eindeutig beschrieben seien, als nächstliegenden Stand der Technik zu betrachten.

In **T 1000/92** bestätigte die Kammer, daß nur solche Dokumente als nächstliegender Stand der Technik berücksichtigt werden sollen, deren Inhalt ein Fachmann mit gutem Grund als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung gewählt hätte. Nach Ansicht der Kammer war dieses Kriterium mit der Wahl des Dokuments 1 als nächstliegendem Stand der Technik nicht erfüllt, weil die Nachteile des Verfahrens in diesem Dokument, das rund 30 Jahre vor dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde, so offenkundig und bekannt waren, daß ein Fachmann nicht versucht hätte, ein so altes Verfahren zu verbessern und weiterzuentwickeln (s. auch **T 616/93**).

In **T 153/97** wurde festgestellt, allein die Tatsache, daß ein Dokument bereits vor 30 Jahren veröffentlicht wurde, sei noch kein plausibler Grund für den Fachmann, dieses Dokument nicht zu berücksichtigen. Die Sachlage in **T 1000/92** war jedoch anders, denn die allgemein bekannten Nachteile des Stands der Technik hätten den Fachmann davon abgehalten, diesen als Ausgangspunkt zu wählen.

Auch in **T 69/94** wurde darauf hingewiesen, daß Art. 54 (2) EPÜ ganz eindeutig ohne jede zeitliche Einschränkung bestimmt, daß der Stand der Technik alles umfaßt, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Daher kann ein Dokument, das sich weder auf eine veraltete, in der Industrie nicht mehr gebräuchliche Technologie bezieht noch eine am Anmeldetag des Streitpatents von der Fachwelt verworfene Lehre enthält, nicht als nächstliegender Stand der Technik außer acht bleiben, nur weil es rund 20 Jahre vor dem Anmeldetag der Anmeldungsunterlagen veröffentlicht wurde.

4. Technische Aufgabe

4.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Nach R. 27 (1) c) EPÜ ist in der Beschreibung einer Anmeldung "die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen, daß danach die technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung verstanden werden können; außerdem sind gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik anzugeben". R. 27 (1) c) EPÜ wurde bereits in **T 26/81** (ABl. 1982, 211) als eindeutig verbindlich anerkannt. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und bei korrekter Anwendung des Aufgabefindungs-Ansatzes (vgl. **T 1/80**, ABl. 1981, 206, **T 24/81**, ABl. 1983, 133) geht hervor, daß bei der Ermittlung der technischen Aufgabe objektive Kriterien maßgebend sind, d. h., es ist die Aufgabe zu ermitteln, die vor dem Hintergrund des nächstliegenden Stands der Technik,

der sich von dem dem Erfinder zugänglichen Stand der Technik unterscheiden kann, als tatsächlich gelöst gelten kann (**T 576/95**). Diese objektiven Kriterien können durch die Beurteilung eines vorhandenen technischen Fortschritts des Anmeldungsgegenstands gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik konkret definiert werden (**T 20/81**, ABl. 1982, 217, **T 910/90**). Beim Vergleich der Aufgabenstellung in der Anmeldung und in einer Entgegenhaltung sind zu weitgehende Abstraktionen zu vermeiden, die vom konkreten Denken des Fachmanns wegführen (**T 5/81**, ABl. 1982, 249).

Bei der Ermittlung der Aufgabe dürfen keine Kenntnisse berücksichtigt werden, die erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag erlangt wurden. Nach **T 268/89** (ABl. 1994, 50) kann eine erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum Stand der Technik gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens nicht zur **Formulierung der Aufgabe** herangezogen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Aufgabe im Sinne einer Aufgabenerfindung (s. **T 2/83**, ABl. 1984, 265) als Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Wissen des Fachmanns vor dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag maßgebend (s. auch **T 365/89**).

In **T 931/95** (ABl. 2001, 441) verneinte die Kammer das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, da die objektive Aufgabe nicht technischer Natur sei. Die Kammer befand, daß die Verbesserung, die mit der anmeldungsgemäßen Erfindung erzielt werden soll, im wesentlichen wirtschaftlicher Art sei, also das Gebiet der Wirtschaft betreffe, und somit nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne (s. auch **T 1053/98**).

4.2 Rückschauende Betrachtungsweise - keine Lösungsansätze

Nach **T 229/85** (ABl. 1987, 237) und **T 99/85** (ABl. 1987, 413) ist die technische Aufgabe einer Erfindung so zu formulieren, daß sie **keine Lösungsansätze** enthält oder teilweise die Lösung vorwegnimmt; denn das Einbeziehen eines Teils eines Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muß bei der Bewertung des Stands der Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangsläufig zu einer rückschauenden Betrachtungsweise der erfinderischen Tätigkeit führen (**T 322/86**, **T 184/89**, **T 289/91**, ABl. 1994, 649, **T 957/92**, **T 422/93**, ABl. 1997, 24, **T 986/96** und **T 313/97**). In **T 910/90** wurde dem hinzugefügt, dies bedeute nicht, daß bei der Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit eine ganz allgemeine, nicht auf die Erfindung bezogene Aufgabe zugrunde gelegt werden könne. Vielmehr müßten bei der Bestimmung der objektiven Aufgabe der nächstliegende Stand der Technik und der durch den Unterschied der Erfindung hierzu eventuell vorhandene technische Fortschritt berücksichtigt werden. Dabei komme es nicht darauf an, ob diese Aufgabe bereits im nächstliegenden Stand der Technik angesprochen sei, sondern darauf, was der Fachmann beim Vergleich des nächstliegenden Stands der Technik mit der Erfindung als Aufgabe objektiv erkenne.

4.3 Die im Streitpatent formulierte Aufgabe

Es ist weiter zu berücksichtigen, daß bei der objektiven Ermittlung der erfindungsgemäß gelösten Aufgabe **zunächst** von der im Streitpatent formulierten Aufgabe auszugehen ist. Erst wenn die Prüfung ergibt, daß die dort gestellte Aufgabe nicht gelöst ist, oder wenn ein

unzutreffender Stand der Technik zur Definition der Aufgabe herangezogen wurde, muß untersucht werden, welche andere Aufgabe objektiv bestand. Dabei soll vermieden werden, **künstliche** und **technisch unrealistische Aufgaben** zu definieren (s. **T 246/91, T 495/91, T 731/91, T 741/91, T 334/92, T 881/92, T 380/93, T 813/93, T 68/95, T 644/97 und T 747/97**). Dieser Rechtsgrundsatz gilt auch für Ex-parte-Verfahren (**T 881/92, T 882/92, T 884/92**). In **T 419/93** wurde dem hinzugefügt, daß bei der Ermittlung der Aufgabe die diesbezüglichen Aussagen in der Anmeldung auf ihre Korrektheit gegenüber dem Stand der Technik und auf ihre De-facto-Relevanz für die beanspruchten Lösungsmerkmale untersucht werden müßten. Erst wenn die in der Anmeldung formulierte Aufgabe dem Stand der Technik nicht gerecht wird und/oder nicht im Sinne der Erfindungsmerkmale gelöst wurde, muß sie an den Stand der Technik und/oder den tatsächlichen technischen Erfolg angepaßt werden. In **T 800/91** wurde dazu hervorgehoben, daß die gestellte Aufgabe in jedem Fall eine Aufgabe sein sollte, die der Fachmann, der nur den Stand der Technik kennt, tatsächlich zu lösen wünscht. Die Aufgabe sollte nicht tendenziös so formuliert werden, daß die Entwicklung einseitig in Richtung der beanspruchten Lösung gelenkt wird.

4.4 Angebliche Vorteile

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern können angebliche Vorteile, auf die sich der Patentinhaber/Anmelder gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik beruft, die aber nicht hinreichend belegt sind, bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und damit für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden (vgl. **T 20/81**, ABl. 1982, 217, **T 181/82**, ABl. 1984, 401, **T 124/84, T 152/93, T 912/94, T 284/96, T 325/97, T 1051/97**).

In **T 355/97** bezog sich das Patent auf ein verbessertes Hydrierungsverfahren für die Herstellung von 4-Aminophenol. Dem Streitpatent zufolge bestand die technische Aufgabe darin, den Leistungsindex des Herstellungsverfahrens zu verbessern, ohne die Selektivität zu vermindern. Der Patentinhaber konnte jedoch nicht hinreichend belegen, daß die beanspruchte Erfindung die vermeintlichen Vorteile, d. h. die Verbesserung des Leistungsindex ohne Minderung der Selektivität, tatsächlich aufweist. Unter Berufung auf die obengenannte Rechtsprechung kam die Kammer daher zu dem Schluß, daß mangels ausreichender Beweise für die angeblichen Vorteile die technische Aufgabe neuformuliert werden müsse. Die objektive Aufgabe könne somit nur in der Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung von 4-Aminophenol gesehen werden.

4.5 Neuformulierung der technischen Aufgabe

Es gehört zur ständigen Rechtsprechung, daß der Anmelder oder Patentinhaber eine in der Beschreibung genannte spezifische Aufgabe insbesondere dann abwandeln darf, wenn zur objektiven Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit ein neu eingeführter Stand der Technik herangezogen wird, der der Erfindung näherkommt als der in der ursprünglichen Patentanmeldung oder in dem erteilten Patent herangezogene. Im Hinblick auf die Wirkung der Erfindung ließ die Kammer in **T 184/82** (ABl. 1984, 261) eine Neuformulierung der Aufgabe insoweit zu, als für den Fachmann noch erkennbar sei, "daß die Wirkung in der ursprünglich gestellten Aufgabe implizit enthalten ist oder im Zusammenhang mit ihr steht". Eine entsprechende Abwandlung der Aufgabe unter Zugrundelegung eines weniger

anspruchsvollen Ziels ist also zulässig (s. auch **T 106/91**). Weiterhin wurde in **T 13/84** (ABl. 1986, 253) ausgeführt, daß eine Neuformulierung der Aufgabe durch Art. 123 (2) EPÜ nicht ausgeschlossen wird, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (**T 469/90**, **T 530/90**, **T 547/90**, **T 375/93**, **T 687/94**). In **T 818/93** wurde entschieden, daß es demnach ausreicht, wenn sich die neuformulierte Aufgabe später aus dem Vergleich der Anmeldung mit dem nächstliegenden Stand der Technik herleiten läßt. Da Merkmale aus den Zeichnungen rechtswirksam in die Ansprüche und zu deren Stützung auch in die Beschreibung aufgenommen werden dürfen (**T 169/83**, ABl. 1985, 193), können die mit diesen Merkmalen verbundenen Wirkungen und Vorteile auch als Grundlage für eine Neuformulierung der Aufgabe herangezogen werden, sofern der oben angesprochene Vergleich eindeutig auf diese Aufgabe schließen läßt. In **T 162/86** (ABl. 1988, 452) wurde dem hinzugefügt, daß es nicht verwehrt sein dürfe, noch im Beschwerdeverfahren eine sich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung befindliche Präzisierung der ursprünglichen Aufgabe vorzunehmen. Nach **T 339/96** ist eine Neuformulierung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe zulässig, um einen Stand der Technik zu berücksichtigen, in dessen Kenntnis der Anmelder erst nach der Einreichung der Patentanmeldung gelangt ist, wenn die neuformulierte Aufgabe ein weniger anspruchsvolles Ziel betrifft, das auch in der ursprünglichen Offenbarung - zumindest implizit - ebenfalls enthalten war.

Nach **T 39/93** (ABl. 1997, 134) kann die in der Anmeldung oder dem angefochtenen Patent ursprünglich dargestellte technische Aufgabe, die als "subjektive" technische Aufgabe anzusehen ist, erforderlichenfalls auf der Grundlage objektiv relevanter Elemente neu formuliert werden, die vom Anmelder bzw. Patentinhaber ursprünglich nicht berücksichtigt worden waren. Diese Neuformulierung ergibt die Definition der "objektiven" technischen Aufgabe. Letztere stellt die letztlich verbleibende Aufgabe (den technischen Effekt) dar, den der in dem entsprechenden Patentanspruch definierte Gegenstand (Merkmale) leistet.

Im Verfahren **T 564/89** machte die Beschwerdeführerin geltend, daß jede Änderung der technischen Aufgabe in Einklang mit Art. 123 (2) EPÜ stehen müsse. Die Kammer entschied, daß dieser Artikel nichts mit der Frage zu tun habe, ob im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, den die Kammern entwickelt hätten, um Objektivität zu gewährleisten und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eine Ex-post-facto-Analyse zu vermeiden, mit einer objektiv neuformulierten technischen Aufgabe gearbeitet werden dürfe. Daher könne Art. 123 (2) EPÜ nur zum Tragen kommen, wenn eine geänderte technische Aufgabe in die Beschreibung selbst aufgenommen werde.

In **T 732/89** argumentierte die Beschwerdegegnerin, daß das Verhalten der beanspruchten Verbundwerkstoffe unter dem Einfluß von Wärme und Feuchtigkeit zwar zugegebenermaßen besser sei als das der Vergleichszusammensetzung, dies aber einer völlig neuen Wirkung entspreche, die nicht ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ in die technische Aufgabe aufgenommen werden könne. Die Kammer folgte dieser Argumentation nicht und verwies auf **T 184/82** (ABl. 1984, 261), in der eine Abwandlung der Aufgabe im Hinblick auf die Wirkung der Erfindung für zulässig erklärt worden sei, sofern der Fachmann erkennen könne, daß die Wirkung in der ursprünglich gestellten Aufgabe impliziert sei oder im Zusammenhang mit ihr stehe. Im vorliegenden Fall trug die Kammer der nachgewiesenen Wirkung bei der

Formulierung der technischen Aufgabe Rechnung und stellte fest, daß die Frage, welche Wirkung entscheidend sei und welche nur nebensächlich (sog. Bonus-Effekt), realistisch abgeschätzt werden müsse, indem man die relative technische und praktische Bedeutung dieser Wirkungen im Einzelfall beurteile (s. auch **T 227/89**).

In **T 440/91** machte die Kammer darauf aufmerksam, daß R. 27 EPÜ nicht ausschließe, daß zusätzliche Vorteile, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht beschrieben seien, aber einen darin genannten Anwendungsbereich betreffen, nachträglich als Beleg für die Patentfähigkeit der Erfindung im Rahmen des Art. 52 (1) EPÜ genannt werden könnten, sofern diese Vorteile nicht das Wesen der Erfindung veränderten. Wird nun die technische Aufgabe, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung angegeben ist, um derartige Vorteile ergänzt, so bleibt das Wesen der Erfindung dann unverändert, wenn der Fachmann sie aufgrund ihrer engen technischen Beziehung zur ursprünglichen Aufgabe in Erwägung ziehen konnte (s. auch **T 1062/93**). Die Kammer nahm hier eine Unterscheidung gegenüber dem in **T 386/89** und **T 344/89** gegebenen Sachverhalt vor, wo ein solcher technischer Zusammenhang nicht bestand. In **T 386/89** hatte die Kammer festgestellt, daß die Lösung der technischen Aufgabe, die der Anmeldung in der eingereichten Fassung zu entnehmen war, keinerlei Zusammenhang mit einer nachträglich geltend gemachten technischen Wirkung aufwies. Dementsprechend wurde die zusätzliche Wirkung nicht berücksichtigt. Die angebliche Wirkung eines beschriebenen Merkmals könne bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe im Hinblick auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden, wenn sie nicht vom Fachmann unter Berücksichtigung des nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könne. Desgleichen hatte es die Kammer in **T 344/89** abgelehnt, eine nachträglich geltend gemachte technische Wirkung zu berücksichtigen, weil dies das Wesen der Erfindung verändert hätte.

Ein anderer Aspekt wurde in **T 155/85** (ABl. 1988, 87) dargestellt. Danach darf sich der Anmelder nicht auf eine von ihm zuvor als unerwünscht und nutzlos bezeichnete Wirkung berufen, diese nun plötzlich unter einem anderen Gesichtspunkt als möglicherweise vorteilhaft darstellen und davon ausgehen, daß dieser Umkehrung in der technischen Aufgabe und bei der Würdigung der erfinderischen Tätigkeit Rechnung getragen wird. Eine Neuformulierung der technischen Aufgabe darf nicht im Widerspruch zu früheren Aussagen über den allgemeinen Zweck und Charakter der Erfindung stehen, die in der Anmeldung enthalten sind (s. auch **T 115/89**).

4.6 Alternative Lösung einer bekannten Aufgabe

In **T 92/92** stellte die Kammer fest, daß die zu lösende Aufgabe nach Art. 56 EPÜ nicht selbst neu zu sein brauche. Nur weil die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe im Stand der Technik bereits gelöst sei, müsse die Aufgabe zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zwangsläufig neu definiert werden, sofern der Gegenstand des Patents eine **alternative** Lösung der Aufgabe darstelle. Die Kammer verwies in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Entscheidung **T 495/91**. Auch in dieser Sache war die in der Patentschrift genannte Aufgabe bereits gelöst worden. Die objektiv zu lösende Aufgabe bestand in der Schaffung eines **alternativen** Verfahrens und einer Vorrichtung, die es auf einfache und kostengünstige Weise ermöglichen, einen Bodenbelag mit bestimmten Eigenschaften herzustellen (s. auch

T 780/94, T 1074/93).

Nach **T 588/93** braucht bei der Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit keine - wesentliche oder graduelle - Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik nachgewiesen zu werden. Eine frühere Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe schließt also spätere Versuche, dieselbe Aufgabe auf einem anderen nicht naheliegenden Weg zu lösen, nicht aus.

5. Der Fachmann

5.1 Bestimmung des Fachmanns - Personengruppe als Fachmann

5.1.1 Definition

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern umfaßt der Begriff des **Fachmanns** einen Mann der Praxis, der darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört (Durchschnittsfachmann). Es ist auch zu unterstellen, daß er zu allem, was zum **Stand der Technik** gehört, insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang hatte und über die normalen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügte (Richtlinien, Teil C-IV, 9.6). In **T 39/93** (ABl. 1997, 134) wurde ausgeführt, daß in allgemein anerkannten Definitionen des Begriffs "Fachmann" dessen Eigenschaften zwar nicht immer mit denselben Formulierungen beschrieben werden, sie aber eines gemeinsam haben: Keine deutet an, daß er über erfinderische Fähigkeiten verfügt. Das Vorhandensein genau solcher Fähigkeiten unterscheidet den Erfinder nämlich vom sogenannten Fachmann.

Grundlegend wurde in **T 32/81** (ABl. 1982, 225) zur Bestimmung des Fachmanns ausgeführt: "Gibt die Aufgabe dem Fachmann den Hinweis, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann dieses Gebiets der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Daher sind das Wissen und Können dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, zugrunde zu legen" (**T 141/87**, **T 604/89**, **T 321/92**).

Nach **T 422/93** (ABl. 1997, 25) ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz für die Bestimmung des maßgebenden Fachmanns - unabhängig davon, ob in dem betreffenden Patent eine andere Definition des Fachmanns gegeben wird - auf die technische Aufgabe abzustellen, die ausgehend von der Offenbarung im nächstliegenden Stand der Technik gelöst werden soll. Da die technische Aufgabe einer Erfindung so zu formulieren ist, daß sie keine Lösungsansätze enthält, kann - wenn die Formulierung der Aufgabe und der Lösungsvorschlag unterschiedlichen technischen Gebieten zuzuordnen sind - als Fachmann nicht der Experte desjenigen technischen Gebiets berufen sein, auf dem die vorgeschlagene Lösung angesiedelt ist. Auch umfaßt das allgemeine Fachwissen des maßgebenden Fachmanns keine Spezialkenntnisse auf dem anderen technischen Gebiet, auf dem die vorgeschlagene Lösung angesiedelt ist, wenn der nächstliegende Stand der Technik keinerlei Hinweis darauf enthält, daß die Lösung dort zu suchen ist.

5.1.2 Zuständiger Fachmann - Personengruppe

In bestimmten Fällen kann auch eine Personengruppe, z. B. ein Forschungs- oder ein Produktionsteam, als "zuständiger Fachmann" in Betracht kommen. Die Kammer stellte fest, daß nach Art. 56 EPÜ in der Regel nicht davon ausgegangen werden kann, daß der einschlägige Fachmann über Patente oder technische Literatur aus weit entfernten Gebieten informiert ist. Unter entsprechenden Umständen jedoch kann das Wissen eines Teams, das aus Personen mit Sachkenntnis aus verschiedenen Gebieten zusammengesetzt ist, herangezogen werden (**T 141/87, T 99/89**). Dies wäre insbesondere der Fall, wenn für die Lösung eines Teilbereichs der Aufgabe ein bestimmter Experte erforderlich wäre, während für einen anderen Teilbereich der Aufgabe ein Experte aus einem anderen technischen Gebiet notwendig wäre (**T 986/96**).

So stellte zum Beispiel die Beschwerdekammer in **T 424/90** fest, daß in der Praxis ein Halbleiterspezialist einen Plasmaspezialisten hinzuziehen würde, wenn es bei der ihm vorliegenden Aufgabe darum gehe, einen mit Plasma arbeitenden Ionengenerator technisch zu verbessern. Auch in **T 99/89** war nach Auffassung der Kammer als zuständiger Fachmann ein Team von zwei oder eventuell auch mehreren Spezialisten der relevanten Teilbereiche in Betracht zu ziehen.

In **T 164/92** (ABl. 1995, 305) wurde ausgeführt, daß es unter Umständen dem Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Elektronik, insbesondere wenn er selbst nicht über ausreichende Kenntnisse in Programmiersprachen verfügt, zugemutet werden kann, einen Programmierer heranzuziehen, wenn eine Veröffentlichung genügend Hinweise darauf enthält, daß weitere Einzelheiten des darin beschriebenen Sachverhalts in einer als Anhang beigefügten Programmliste zu finden sind.

In den folgenden Entscheidungen wurden ebenfalls Ausführungen zu dem Begriff Expertenteam gemacht: **T 57/86, T 222/86** (Fachmann als Produktionsteam bestehend jeweils aus einem Spezialisten aus dem Fachbereich Physik, Elektrotechnik und Chemie für den Bereich der fortgeschrittenen Lasertechnologie), **T 141/87, T 460/87, T 295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95** und **T 986/96** (ein Team, das aus einem ersten Experten im Bereich Briefbearbeitung und einem zweiten Experten aus der Wägetechnik besteht).

5.1.3 Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie

Der Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie ist durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern genau abgegrenzt. Seine Haltung gilt als konservativ. Er würde weder gegen ein bestehendes Vorurteil angehen noch sich auf unsicheres Terrain wagen, noch unkalkulierbare Risiken eingehen. Der sogenannte Fachmann würde auf einem benachbarten Gebiet vorhandenes technisches Wissen auf sein eigenes Fachgebiet übertragen, wenn er dazu nur Routinearbeiten mit dem üblichen Versuchsaufwand durchführen müßte (**T 455/91, ABl. 1995, 684, T 500/91, T 387/94, T 441/93**).

In **T 60/89** (ABl. 1992, 268) vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, daß der Fachmann für Gentechnik aus dem Jahr 1978 nicht als Nobelpreisträger definiert werden darf, auch wenn einer Reihe von Wissenschaftlern, die damals auf diesem Gebiet arbeiteten,

tatsächlich der Nobelpreis verliehen wurde. Vielmehr ist davon auszugehen, daß der Fachmann als in Lehre und Forschung tätiger Wissenschaftler (oder Team von Wissenschaftlern) anzusehen war, der in Laboratorien arbeitete, die damals die Entwicklung von der Molekulargenetik zur Gentechnik vollzogen.

Diese Rechtsprechung wurde auch in der "Biogen II"-Entscheidung **T 500/91** bestätigt. Die Kammer stellte fest, daß sich der Durchschnittsfachmann, an dessen Stelle auch ein Team einschlägiger Spezialisten treten könne, auf einer konkreten Ebene bewege und zu der von ihm normalerweise erwarteten Entwicklung nicht die Lösung technischer Aufgaben durch wissenschaftliche Forschungstätigkeit auf noch nicht erforschten Gebieten gehöre.

Vom sogenannten Fachmann könne nicht mehr erwartet werden als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen würden (**T 886/91, T 223/92, T 530/95, T 791/96**).

Es ist zwar davon auszugehen, daß der Durchschnittsfachmann keine kreativen Überlegungen anstellen würde (**T 500/91**). Trotzdem kann von ihm erwartet werden, daß er jederzeit auf eine allen Fachleuten gemeinsame Weise reagiert, nämlich, daß eine Annahme oder Hypothese über ein mögliches Hindernis für die erfolgreiche Ausführung eines Projekts immer auf Tatsachen gestützt werden muß. Daher würde es nach Auffassung der Kammer nicht als Anzeichen dafür betrachtet werden, ob eine Erfindung ausgeführt werden könnte oder nicht, wenn keine Beweismittel dafür vorliegen, daß ein bestimmtes Merkmal ein Hindernis für die Ausführung einer Erfindung sein könnte (**T 207/94**, ABl. 1999, 273).

In **T 223/92** hatte sich die Kammer mit der Frage auseinanderzusetzen, welches Wissen und welche Fähigkeiten der Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Gentechnik im Oktober 1981 hatte, d. h. über ein Jahr später, als es bei **T 500/91** der Fall war. Zu diesem Zeitpunkt wurden erheblich mehr Gene Klonierungs- und Expressionsverfahren unterzogen; die Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem technischen Gebiet entwickelten sich sehr rasch weiter. Das Wissen des Durchschnittsfachmanns müsse als das Wissen eines Teams von Fachleuten betrachtet werden, denen all die Schwierigkeiten bekannt seien, die bei der beabsichtigten Klonierung eines neuen Gens zu erwarten seien. Man müsse aber davon ausgehen, daß dem Fachmann der Erfindergeist zur Lösung solcher Probleme fehle, für die es noch keine routinemäßigen Lösungsverfahren gebe.

In **T 412/93** hatte das Patent die Herstellung von Erythropoietin zum Gegenstand. Die Beteiligten waren sich darin einig, daß in diesem Fall der Fachmann als ein Dreierteam zu betrachten sei, bestehend aus einem Wissenschaftler, der über langjährige Erfahrung mit dem hier erörterten Aspekt der Gentechnologie bzw. Biochemie verfüge, und zwei ihm zur Seite stehenden Labortechnikern, die mit den bekannten einschlägigen Verfahren bestens vertraut seien. Bei anderen Aspekten wäre je nachdem, welche Anforderungen an das fachliche Wissen und Können der Teammitglieder gestellt würden, unter Umständen eine andere Zusammensetzung zu wählen.

In **T 455/91** (ABl. 1995, 684) stellte die Kammer einige Überlegungen darüber an, wie der Fachmann an etwaige Änderungen oder Anpassungen bekannter Erzeugnisse (z. B. eines

Plasmids) oder Verfahren (z. B. eines Versuchsprotokolls) herangeht. Sie tat dies im Hinblick auf eine möglichst objektive Beantwortung der Frage, ob die Vornahme bestimmter Änderungen an einer Struktur oder einem Verfahren für den Fachmann naheliegend wären, ohne dabei in den Fehler einer Ex-post-facto-Analyse zu verfallen. Der Fachmann sei sich auf diesem Gebiet durchaus dessen bewußt, daß schon eine kleine strukturelle Änderung eines Erzeugnisses (z. B. eines Vektors, eines Proteins, einer DNA-Sequenz) oder eines Verfahrens (z. B. eines Reinigungsverfahrens) drastische funktionelle Änderungen hervorrufen kann. Nach Ansicht der Kammer nähme er eine eher konservative Haltung ein. So würde der betreffende Fachmann z. B. weder gegen ein bestehendes Vorurteil angehen noch sich auf "sakrosanktes" oder unsicheres Terrain vorwagen, noch unkalkulierbare Risiken eingehen. Er wäre jedoch bereit, im Rahmen der üblichen Konstruktionsverfahren nach sich anbietenden geeigneten Änderungen oder Anpassungen zu suchen, die wenig Mühe und Aufwand verursachen und kein oder allenfalls nur ein kalkulierbares Risiko mit sich bringen, um auf diese Weise vor allem zu handlicheren oder passenderen Erzeugnissen oder zu Verfahrensvereinfachungen zu gelangen. Insbesondere hielte ein auf einem bestimmten Gebiet (z. B. der Expression in Hefe) tätiger Fachmann ein Mittel, das sich auf einem benachbarten Gebiet der Technik (z. B. der bakteriellen Technik) als brauchbar erwiesen hat, auch auf seinem eigenen Fachgebiet für geeignet, wenn eine solche Übertragung des technischen Wissens ohne weiteres möglich wäre.

Würde ein Fachmann hingegen damit rechnen, daß es nicht nur bestimmter Routinearbeiten, sondern wissenschaftlicher Forschung bedarf, um eine zunächst auf einem Forschungsgebiet entwickelte Technologie (Verfahren zur Transformation vollständiger *Saccharomyces-cerevisiae*-Zellen) auf ein benachbartes Gebiet (Verfahren zur Transformation vollständiger *Kluyveromyces*-Zellen) zu übertragen, so kann eine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden (**T 441/93**).

5.2 Benachbartes Fachgebiet

In zwei grundlegenden Entscheidungen **T 176/84** (ABl. 1986, 50) und **T 195/84** (ABl. 1986, 121) wurde die Frage des einschlägigen technischen Gebiets, d. h. inwieweit über das mehr oder weniger enge Fachgebiet hinaus auch Nachbargebiete in die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit miteinbezogen werden müssen, ausführlich dargestellt. In der Entscheidung **T 176/84** wurde dargelegt, daß bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer dem Stand der Technik auf dem Spezialgebiet der Anmeldung gegebenenfalls auch der Stand der Technik auf Nachbargebieten und/oder auf einem übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet heranzuziehen ist, nämlich dann, wenn auf dem angrenzenden Gebiet die gleichen oder ähnliche Probleme eine Rolle spielen wie auf dem Spezialgebiet der Anmeldung und wenn vom Fachmann auf dem Spezialgebiet der Anmeldung erwartet werden muß, daß er Kenntnisse vom Vorhandensein des anderen Fachgebiets hat. In **T 195/84** wurde ergänzt, daß auch der Stand der Technik heranzuziehen sei, der sich auf nichtspezifischen (allgemeinen) Gebieten mit der Lösung solcher allgemeiner technischer Aufgaben befaßt, die die Anmeldung auf ihrem speziellen Gebiet löst. Die Lösungen dieser allgemeinen technischen Aufgaben seien als Teil des technischen Allgemeinwissens anzusehen, das bei Spezialisten vorauszusetzen sei. In zahlreichen Entscheidungen wurden diese Grundsätze angewendet.

In **T 560/89** (ABl. 1992, 725) wurde die Auffassung vertreten, ein Fachmann ziehe auch den Stand der Technik auf anderen Gebieten zu Rate, die weder ein benachbartes noch ein breiteres allgemeines Feld darstellten, falls er dazu durch die Verwandtschaft der verwendeten Materialien und durch eine Diskussion in der breiten Öffentlichkeit über das sich auf beiden Gebieten stellende technische Problem veranlaßt werde. Im Anschluß an die letztere Entscheidung wurde in **T 955/90** ausgeführt, es gehöre zu einer praxisnahen Einschätzung, daß der auf einem breiteren allgemeinen Gebiet tätige Fachmann auch das engere Spezialgebiet der bekannten Hauptanwendung der allgemeinen Technologie heranziehe, um eine Lösung für eine Aufgabe zu finden, die außerhalb der speziellen Anwendung dieser Technologie liege (**T 379/96**).

Nach **T 454/87** beobachtet der Fachmann auf einem bestimmten technischen Gebiet (hier: Probenzuführgeräte für Gaschromatographen) im Rahmen seiner normalen praktischen Tätigkeit auch die Entwicklung von Geräten, die auf einem Nachbargesamt - wie der Absorptions-Spektralanalyse - eingesetzt werden.

In **T 891/91** befand die Kammer, daß der Fachmann auf dem Gebiet der Augenlinsen, der sich vor das technische Problem der Haftung und Abriebfestigkeit eines Überzugs auf einer Linsenfläche gestellt sehe, auch den Stand der Technik auf dem ihm bekannten allgemeineren Gebiet beschichteter Kunststofffolien heranzöge, auf dem in bezug auf Haftung und Abriebfestigkeit der Beschichtung dieselben Probleme aufträten.

In **T 767/89** entschied die Beschwerdekammer, daß in bezug auf Teppiche das Gebiet der Perücken weder als benachbartes noch als breiteres allgemeines Feld betrachtet werden könne, zu dem das spezielle Gebiet gehöre. Daher hätte der Fachmann auch unter dem Gesichtspunkt der verwandten technischen Gebiete keine Veranlassung, Lösungen aus dem Gebiet der Perücken in Betracht zu ziehen. Bei beiden Erfindungen seien unterschiedliche Probleme zu lösen, insbesondere hinsichtlich der nicht vergleichbaren Anforderungen, die beim Gebrauch auftreten.

Aufgrund unterschiedlicher Sicherheitsrisiken kann von einem Fachmann nicht erwartet werden, daß er auf dem Gebiet der Schüttgutverpackung Anregungen für die Konstruktion eines Verschlusses eines Geldtransportmittels sucht (**T 675/92**).

Ausführungen zur Begriffsbestimmung zum einschlägigen Fachgebiet sind u. a. in folgenden Entscheidungen enthalten: **T 277/90** (Gußtechnik im Dentalbereich und Zahnersatz sind benachbarte technische Gebiete), **T 358/90** (die Aufgabe der Entleerung des Inhalts einer tragbaren Toilette führt den Fachmann auf diesem Gebiet nicht zu dem Gebiet der Spezialbehälter, die zum Füllen der Tanks von Kettensägen dienen), **T 1037/92** (ein Fachmann für die Herstellung von Sicherungseinsätzen für programmierbare ROMs hätte auch die Dokumentation auf dem Gebiet ultraminiaturisierter integrierter Schaltungen konsultiert), **T 838/95** (unmittelbare Verwandtschaft zwischen dem Gebiet der Pharmazie und dem Gebiet der Kosmetik), **T 365/87**, **T 443/90**, **T 47/91**, **T 244/91** und **T 189/92**.

Zu einem anderen Aspekt im Hinblick auf einen vom Patentinhaber selbst angegebenen entfernten Stand der Technik führte die Kammer in ihrem Leitsatz zu der Entscheidung **T 28/87** (ABl. 1989, 383) folgendes aus: "Wird in der Beschreibungseinleitung einer Anmeldung

oder eines Patents auf einen objektiv nicht als einschlägiges Sachgebiet einzustufenden Stand der Technik hingewiesen, so kann letzterer bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nur wegen dieses subjektiven Hinweises nicht zum Nachteil des Anmelders oder des Patentinhabers als benachbartes Gebiet gewertet werden." Die Druckschrift, auf die der Patentinhaber selbst in der Beschreibungseinleitung Bezug genommen hatte, wurde daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

5.3 Fachmann - Wissensstand

Sind bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, so ist in beiden Fällen der gleiche Wissensstand zugrunde zu legen (s. **T 60/89**, ABl. 1992, 268, **T 373/94**). In der Entscheidung **T 694/92** (ABl. 1997, 408) wurde hinzugefügt, daß für die Zwecke der Art. 56 EPÜ und Art. 83 EPÜ derselbe Wissensstand maßgeblich, die jeweilige Ausgangssituation aber eine andere ist: Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, daß der Fachmann nur den Stand der Technik kennt, für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung dagegen, daß er den Stand der Technik **und** die offenbarte Erfindung kennt (s. dazu weiter S. 167 ff.).

Nach **T 426/88** (ABl. 1992, 427) gehört ein allgemeines Lehrbuch über ein großes technisches Gebiet, das auch das spezielle Gebiet der Erfindung umfaßt, zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns auf diesem Gebiet. Wenn Bücher, die den allgemeinen Wissensstand repräsentieren, eine grundlegende allgemeine Fachtheorie oder Methodik beschreiben und diese nur auf bestimmten Fachgebieten durch spezielle Anwendungsbeispiele veranschaulichen, werden dadurch der allgemeine Umfang und die Relevanz solcher Offenbarungen nicht so eingeschränkt, daß Anwendungsmöglichkeiten auf anderen Gebieten ausgeschlossen werden. Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, daß das in deutscher Sprache herausgegebene Buch von den einschlägigen Fachleuten in Großbritannien kaum als Nachschlagewerk benutzt werde. Die Beschwerdekammer hielt sich jedoch an die Definition des Stands der Technik gemäß Art. 54 EPÜ, wonach der Ort, an dem der Fachmann seinen Beruf ausübt, keine Rolle spielt.

Wie die Kammer in **T 766/91** feststellte, gilt in der Regel, daß die einschlägigen Standardhandbücher und Nachschlagewerke das allgemeine Fachwissen darstellen. Dabei handelt es sich um Wissen, das ein auf dem Gebiet erfahrener Fachmann haben sollte bzw. von dem er zumindest wissen muß, daß er es bei Bedarf in einem Fachbuch nachschlagen kann. Die Inhalte solcher Werke werden gern als Beleg dafür angeführt, was alles zum allgemeinen Fachwissen gehört. Die Information als solche wird in der Regel nicht dadurch zum allgemeinen Fachwissen, daß sie in einem bestimmten Handbuch oder Nachschlagewerk veröffentlicht wird, vielmehr findet sie erst dann Eingang in Handbücher und Nachschlagewerke, wenn sie bereits allgemeines Fachwissen ist. Aus diesem Grunde kann die Veröffentlichung etwa in einer Enzyklopädie oder einem Standardnachschlagewerk in der Regel als Beweis dafür genommen werden, daß eine Information nicht nur bekannt war, sondern zum allgemeinen Fachwissen gehört. Ein Nachweis für die Behauptung, daß etwas zum allgemeinen Fachwissen gehört, ist daher nur erforderlich, wenn dies von einem anderen Beteiligten oder vom EPA in Frage gestellt wird (**T 234/93**, **T 590/94**, **T 671/94**, **T 438/97**).

Im Verfahren **T 378/93** bestätigte die Kammer diese Rechtsprechung und wies darauf hin, daß dasselbe für einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift gilt, die sich hauptsächlich an die Fachwelt richtet und weltweit einen seriösen Ruf genießt.

In **T 939/92** (ABl. 1996, 309) wurde ausgeführt, daß der Stand der Technik durchaus auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen könne, das wiederum nicht unbedingt schriftlich in Lehrbüchern oder dergleichen fixiert sein müsse, sondern möglicherweise nur zum ungeschriebenen "geistigen Rüstzeug" des Durchschnittsfachmanns gehöre. Der Umfang des einschlägigen allgemeinen Fachwissens müsse aber im Streitfall durch schriftliche oder mündliche Beweismittel belegt werden.

In einem relativ kurzen Zeitraum gehäufte Veröffentlichungen von Tagungs- und Forschungsberichten in einschlägigen Fachzeitschriften über die in einer im Durchbruch befindlichen Technik gewonnenen Erkenntnisse können das zu dieser Zeit allgemein präsente Fachwissen wiedergeben (**T 537/90**).

In **T 632/91** stellte die Kammer fest, daß Beweismittel, auch wenn sie keinen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit dem Stand der Technik umfassen, eine Prima-facie-Vermutung widerlegen können, derzufolge ein bestehendes allgemeines Fachwissen dem Fachmann erlaubt hätte, die strukturellen Unterschiede chemischer Verbindungen außer acht zu lassen.

5.4 Gegenstände des täglichen Lebens aus einem anderem technischen Fachgebiet

In **T 1043/98** betraf das Patent einen aufblasbaren Gassack für ein Rückhaltesystem in Fahrzeugen, wobei ein Teil des Gassacks keulenförmig und der andere allgemein schmetterlingsförmig war. Die Kanten der beiden Teile waren mittels einer durchgehenden Naht miteinander vernäht. Der Beschwerdeführer war der Auffassung, daß der Fachmann ohne weiteres zum beanspruchten Gassack kommen würde, indem er den ihm geläufigen Aufbau eines Tennisballs bzw. Baseballs übernehme. Damit stellte sich für die Beschwerdekammer die Frage der Übernahme von Merkmalen oder Lösungsprinzipien aus fachfremden Gegenständen, die aber als "Gegenstände des täglichen Lebens" anzusehen sind.

Schon in der Entscheidung **T 397/87** wies die Kammer darauf hin, daß es unverständlich sei, wieso ein Fachmann, der um die Lösung einer keineswegs trivialen Aufgabe bemüht war, von einfachen Vorbildern aus dem täglichen Leben, die keinen Bezug zur Aufgabe haben, zum erfindungsgemäßen Verfahren hingeführt worden sein sollte. Auch in **T 349/96** war es für die Kammer nicht nachvollziehbar, wie die Tatsache, daß im täglichen Leben unterschiedliche Transportbehältnisse für Bierflaschen in Gebrauch sind, den Fachmann zu der Erfindung einer Spinn-/Spulmaschinenkombination mit einem integrierten Transport-System anregen soll, wenn dies nicht einmal die Vielzahl der zitierten Entgegenhaltungen aus dem einschlägigen Fachgebiet vermag (so auch **T 234/91**).

In **T 234/96** hingegen folgte die Kammer der Ansicht der Prüfungsabteilung, daß der Fachmann bei der praktischen Durchführung der Motorisierung der Waschmittelschublade das Vorbild der zum Zeitpunkt der Anmeldung jedermann bekannten elektromotorisch auf

Knopfdruck betätigbaren Disk-Schubladen von CD-Spielern vor Augen hatte und dadurch zum Gegenstand des Anspruchs 1 angeregt wurde. Die Tatsache, daß Waschmaschinen und CD-Spieler an sich Gegenstände unterschiedlicher Natur und Zielsetzung sind, kann nach Ansicht der Kammer den mit der Konstruktion von Waschmaschinen befaßten Fachmann nicht davon abhalten, das grundsätzliche Prinzip der automatischen Schubladenbewegung an CD-Spielern auch bei einer Waschmittelschublade in Betracht zu ziehen.

Bei einem Vergleich der obengenannten Entscheidungen kam die Kammer in **T 1043/98** zu dem Ergebnis, daß es bei der Beurteilung der Relevanz fachfremder "Gegenstände des täglichen Lebens" zur Frage der erfinderischen Tätigkeit maßgebend auf die Umstände des Einzelfalls ankomme. Die Kammer ging davon aus, daß es unter den für die Entwicklung der in Frage kommenden Gassäcke zuständigen Fachleuten auch solche gibt, die Tennis oder Baseball spielen. Sie konnte sich jedoch nicht der Auffassung des Beschwerdeführers anschließen, daß ein Fachmann durch seine eventuellen Kenntnisse über die Ballkonstruktion eines Tennis- oder Baseballs bei der Lösung der Aufgabe leiten ließe. Der wesentliche Grund hierfür liege in der Tatsache, daß die angestrebte Form des Gassacks nicht kugelig sei, sondern deutlich davon abweichen solle. Es müsse daher als unwahrscheinlich gelten, daß der Fachmann ausgerechnet einen Gegenstand als gedankliche Grundlage seines Entwicklungskonzepts auswählen würde, der den Inbegriff einer Kugelform schlechthin verkörpere (s. dazu auch **T 477/96**; wobei die Kammer auch zu dem Ergebnis kam, daß die Erfahrung aus dem täglichen Leben für das technische Gebiet der Erfindung nicht relevant sei).

6. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

6.1 "Could-would approach" und rückschauende Betrachtungsweise

In vielen Entscheidungen der Beschwerdekammern wird bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vor einer rückschauenden Betrachtungsweise (auch Ex-post-facto-Analyse genannt) gewarnt (s. auch Richtlinien, Teil C-IV, 9.9). Dieses ist insbesondere bei Erfindungen, die auf den ersten Blick als naheliegend erscheinen, bzw. bei angeblicher "Einfachheit eines Lösungsvorschlags" und bei Kombinationserfindungen zu beachten. Durch die korrekte Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird eine rückschauende Betrachtungsweise, die unzulässigerweise von der Kenntnis der Erfindung Gebrauch macht, vermieden (**T 24/81**, ABl. 1983, 133, **T 564/89**, **T 645/92**, **T 795/93**).

Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist eine Interpretation der Entgegenhaltungen zu vermeiden, die durch die erfindungsgemäße Aufgabenstellung beeinflusst wird, wenn diese Aufgabenstellung weder erwähnt noch nahegelegt wurde, denn eine solche Auslegung kann nur das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse sein (**T 5/81**, ABl. 1982, 249, **T 63/97**, **T 170/97**, **T 414/98**).

In diesem Zusammenhang ist auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern hinzuweisen, nach der es nicht ausschlaggebend ist, ob ein Fachmann den Gegenstand des Streitpatents **hätte** ausführen **können**, sondern vielmehr, ob er es in der Hoffnung auf eine Lösung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe bzw. gerade in der Erwartung einer

Verbesserung oder eines Vorteils auch **getan hätte** ("could-would approach", T 2/83, ABl. 1984, 265, T 90/84, T 7/86, ABl. 1988, 381, T 200/94, T 885/97). Es kommt also nicht darauf an, ob der Fachmann durch Modifikation des Stands der Technik zur Erfindung hätte gelangen können; zu fragen ist vielmehr, ob er in Erwartung der tatsächlich erzielten Vorteile, d. h. im Lichte der bestehenden technischen Aufgabe, so vorgegangen wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren (T 219/87, T 455/94, T 414/98).

Wenn eine Erfindung erst einmal gemacht worden sei, lasse sich häufig aufzeigen, daß ein Fachmann durch Kombination verschiedener Teile des Stands der Technik zu ihr hätte gelangen können; solche Überlegungen müßten aber außer acht gelassen werden, da sie das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse seien (T 564/89).

Nach T 939/92 (ABl. 1996, 309) hängt die Antwort auf die Frage, was ein Fachmann im Lichte des Stands der Technik getan hätte, in hohem Maße davon ab, welches technische Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt hatte bzw. welches Ergebnis er erreichen wollte. Mit anderen Worten, es ist nicht davon auszugehen, daß der Durchschnittsfachmann etwas ohne konkreten technischen Grund und aus reiner Neugier tut, sondern daß er einen bestimmten technischen Zweck verfolgt.

Die **technische Möglichkeit** und das Fehlen von Hindernissen sind nur notwendige Voraussetzungen für die Ausführbarkeit, sind aber nicht hinreichend, um das für den Fachmann **tatsächlich Realisierbare** nahezulegen (T 61/90). Die Tatsache, daß der Fachmann die einem technischen Mittel innewohnenden Eigenschaften kannte, so daß er theoretisch die Möglichkeit hatte, dieses Mittel in einer herkömmlichen Vorrichtung einzusetzen, besagt lediglich, daß die **Möglichkeit** bestand, das technische Mittel auf solche Weise zu verwenden, d. h., daß der Fachmann es hätte verwenden **können**. Soll jedoch aufgezeigt werden, daß diese theoretische Möglichkeit auch eine technische Maßnahme war, deren Anwendung für den Fachmann naheliegend war, so muß gezeigt werden, daß im Stand der Technik ein Anhaltspunkt dafür erkennbar war, das bekannte Mittel und die herkömmliche Vorrichtung zur Erreichung des angestrebten technischen Ziels miteinander zu kombinieren, d. h., daß der Fachmann eine solche Kombination tatsächlich vorgenommen **hätte**. Ob ein solcher technischer Beweggrund vorliegt, hängt von den bekannten Eigenschaften nicht nur des Mittels, sondern auch der Vorrichtung ab (T 203/93, T 280/95).

6.2 Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gen- bzw. Biotechnologie

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine Maßnahme als naheliegend im Sinne des Art. 56 EPÜ angesehen werden, wenn der Fachmann sie in der Erwartung einer gewissen Verbesserung oder eines Vorteils vorgenommen hätte (T 2/83, ABl. 1984, 265). Mit anderen Worten ist eine Lösung nicht nur dann naheliegend, wenn die Ergebnisse klar vorhersehbar sind, sondern auch dann, wenn realistisch mit einem Erfolg gerechnet werden kann (T 149/93).

In einigen Entscheidungen auf dem Gebiet der Biotechnologie befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob es für den Fachmann jeweils naheliegend war, vorgeschlagene Verfahrensweisen, Wege oder Methoden mit einer **angemessenen Erfolgserwartung**

auszuprobieren (T 60/89, ABl. 1992, 268). Weitere Informationen zum Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie s. auf S. 128 ff.

In T 296/93 vertrat die Kammer bezüglich der erfinderischen Tätigkeit die Ansicht, die Tatsache, daß verschiedene Personen oder Teams gleichzeitig mit demselben Projekt befaßt seien, könne bedeuten, daß es nahelege, sich daran zu versuchen, oder daß es sich um ein interessantes Forschungsgebiet handle, aber nicht zwangsläufig, daß eine "angemessene Erfolgserwartung" bestehe. **Eine angemessene Erfolgserwartung dürfe nicht mit der verständlichen "Hoffnung auf gutes Gelingen" verwechselt werden;** sie bezeichne vielmehr die Fähigkeit des Fachmanns, auf der Grundlage des vor Beginn eines Forschungsprojekts vorhandenen Wissens angemessen vorherzusagen, daß das besagte Projekt innerhalb eines annehmbaren Zeitrahmens erfolgreich abgeschlossen werden könne. Je unerforschter ein technisches Forschungsgebiet, desto schwieriger seien Prognosen über den erfolgreichen Abschluß und desto geringer somit die Erfolgserwartung (T 694/92, ABl. 1997, 408). Nach T 207/94 (ABl. 1999, 273) ist die "Hoffnung auf gutes Gelingen" lediglich der Ausdruck eines Wunsches, während die "angemessene Erfolgserwartung" eine wissenschaftliche Bewertung der vorliegenden Tatsachen erfordert.

In T 187/93 stellte die Kammer fest, ein Versuch könne für den Fachmann zwar naheliegend sein, aber dies müsse nicht heißen, daß er in der Praxis tatsächlich gute Erfolgsaussichten habe.

In T 223/92 wies die Kammer darauf hin, daß 1981 angesichts des Stands der Technik ein Fachmann nur dann ungeachtet der sehr ungewissen Erfolgsaussichten den Weg der DNA-Rekombinationstechnik gewählt hätte, weil er beispielsweise auf persönliches Glück, Geschick und seinen Erfindergeist vertraut hätte, um die damit einhergehenden bekannten und bis dahin noch unbekannten Probleme zu überwinden, während sie den Durchschnittsfachmann veranlaßt hätten, mit einem Scheitern zu rechnen.

Angesichts des nächstliegenden Stands der Technik betrachtete die Kammer die in T 886/91 zu lösende technische Aufgabe als die exakte Identifizierung und Charakterisierung von DNA-Sequenzen der HBV-Genom-Unterart adyw. Die Kammer wies darauf hin, daß der Sachverhalt in T 886/91 nicht mit dem in T 223/92 und T 500/91 zu vergleichen sei, wo die Herstellung eines teilweise bekannten Proteins in einem rekombinanten DNA-System gelungen war und aufgrund der Tatsache als erfinderisch betrachtet wurde, daß unter den jeweiligen Umständen keine realistische Erfolgserwartung bestand. In der zu entscheidenden Sache waren die Klonierung und die Exprimierung der HBV-Genom-Unterart adyw im nächstliegenden Stand der Technik bereits offenbart. Die Identifizierung und Charakterisierung der beanspruchten spezifischen Sequenzen desselben Genoms bedeutete für den Fachmann weiter nichts als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen werden.

In T 923/92 (ABl. 1996, 564) sah sich die Kammer vor die Frage gestellt, ob der Fachmann mit guten Erfolgsaussichten versucht hätte, die für menschliches t-PA codierende cDNA herzustellen, oder ob er im vorliegenden Fall in der Lage gewesen wäre, aufgrund seines Fachwissens schon vor Inangriffnahme des Forschungsprojekts abzusehen, daß er sein

Vorhaben innerhalb akzeptabler Fristen würde erfolgreich abschließen können. Die Kammer zog dabei in Betracht, daß der Fachmann, wie in der Entscheidung **T 816/90** formuliert wurde, auch dann, wenn theoretisch ein unkomplizierter Weg zur Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe denkbar ist, bei der praktischen Ausführung der geplanten Strategie auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen könnte. Sie stellte dazu fest, daß dem Fachmann trotz seiner Erfolgserwartung bei der Inangriffnahme seines Vorhabens bewußt gewesen wäre, daß dessen Gelingen nicht nur vom fachlichen Können, mit dem die aufeinanderfolgenden Schritte des theoretischen Versuchsprotokolls durchgeführt würden, sondern ganz entscheidend auch von der Fähigkeit abhängt, in schwierigen Situationen während des Versuchsverlaufs die richtige Entscheidung zu treffen. Man könne deshalb nicht sagen, daß der Fachmann gute Erfolgsaussichten gehabt hätte.

Auch in **T 386/94** (ABl. 1996, 658) bezog sich die Beschwerdekammer auf die obengenannte Entscheidung **T 816/90** und stellte fest, daß auf dem Gebiet der Gentechnik keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der Fachmann am Prioritätstag davon ausgehen kann, daß die Klonierung und die Expression eines Gens relativ einfach zu bewerkstelligen sind, und die Klonierung, auch wenn sie sehr arbeitsaufwendig ist, keine Probleme aufwirft, die die Erfolgsaussichten fraglich erscheinen lassen.

Hat die Erfindung die Expression einer geklonten DNA in einem ausgewählten fremden Wirt zum Gegenstand, so muß bei der Beurteilung, ob dieser Verfahrensschritt gute Erfolgsaussichten hat, den damit verbundenen tatsächlichen Schwierigkeiten Rechnung getragen werden. Die Behauptung, daß bestimmte Merkmale diesen Erfolgsaussichten entgegenstehen, kann daher nur berücksichtigt werden, wenn sie sich auf technische Fakten gründet (**T 207/94**, ABl. 1999, 273).

In **T 737/96** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der Versuch einer Bewertung der Erfolgsaussichten in einem vom Zufall abhängigen technischen Gebiet wie der Mutagenese, bei der Resultate von Zufallsereignissen abhängig sind, nicht sinnvoll sei. Dies hänge mit der Tatsache zusammen, daß dem Fachmann bewußt sei, daß, sofern die Entwicklung eines spezifischen Selektionsverfahrens nicht möglich ist, was im Fall des Streitpatents nicht der Fall war, Ausdauer und Glück für den Erfolg die ausschlaggebenden Faktoren seien, da sich Mutationsereignisse jeder Form von Steuerungsmöglichkeiten entzögen. Unter solchen Umständen sei die Erfolgserwartung wie in einem Lotteriespiel immer irrational zwischen null und sehr hoch anzusiedeln und eine rationale Bewertung auf der Grundlage technischer Fakten ist nicht möglich. Dies variere je nach technischer Situation, in welchen für die Lösung einer bestimmten Aufgabe besser vorhersehbare Verfahren zur Verfügung stünden wie zum Beispiel bei den Verfahren des Klonens oder Exprimierens einer DNA-Sequenz in der Gentechnik. In solchen Situationen sei es oft möglich, rational Aussagen über die Erfolgchancen zu treffen und die "vernünftigerweise anzunehmende Erfolgserwartung" sei dann eine sinnvolle und zuverlässige Maßgabe bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit (s. auch **T 694/92**, ABl. 1997, 408).

Auch die Entscheidungen **T 455/91**, **T 412/93**, **T 915/93**, **T 63/94**, **T 856/94** befassen sich mit dieser Thematik.

6.3 Technische Offenbarung in einer Vorveröffentlichung

Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu berücksichtigen, daß die technische Offenbarung eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments als Ganzes betrachtet werden muß, so, wie dies ein Fachmann täte, und daß es nicht zulässig ist, Teile eines solchen Dokuments willkürlich aus ihrem Zusammenhang herauszulösen, um daraus eine technische Information herzuleiten, die von der Gesamtlehre des Dokuments abweicht (**T 56/87**, ABl. 1990, 188, **T 768/90**, **T 223/94**, **T 115/96**, **T 717/96**, **T 414/98**, s. S.79). Nach der Entscheidung **T 95/90** können **verschiedene Textstellen eines Dokuments** kombiniert werden, sofern keine Gründe vorliegen, die den Fachmann hiervon abhalten würden.

6.4 Kombinationserfindungen

6.4.1 Vorliegen einer Kombinationserfindung

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombinationserfindung ist die Frage zu stellen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen gerade für die beanspruchte Kombination gegeben hat oder nicht. Das Bekanntsein einzelner oder mehrerer Merkmale läßt keinen zuverlässigen Schluß auf das Naheliegen der Kombination zu (**T 37/85**, ABl. 1988, 86, **T 656/93**, **T 666/93**, **T 1018/96**). Es geht nicht darum, ob der Fachmann, der allerdings Zugang zum gesamten Stand der Technik hat, eine erfindungsgemäße Kombination hätte machen können, sondern darum, ob er dies in Erwartung einer Verbesserung auch getan hätte (**T 2/83**, ABl. 1984, 265, **T 713/93**, **T 223/94**, **T 406/98**). Allein entscheidend ist also die Frage, ob der Stand der Technik Anregungen enthält, die dem Fachmann gerade die Gesamtkombination aller (möglicherweise für sich bekannten) Merkmale nahelegt. Andernfalls wäre es gar nicht möglich, daß eine Kombination ausschließlich aus bekannten Einzelmerkmalen auf erfinderischer Tätigkeit beruhen könnte (**T 388/89**, **T 717/90**, **T 869/96**).

Von der Kombinationserfindung ist die bloße Aggregation von Merkmalen zu unterscheiden. Damit eine Kombinationserfindung vorliegt, müssen die Merkmale bzw. Merkmalsgruppen in einer **funktionellen Wechselwirkung** zueinander stehen bzw. einen über die Summe ihrer Einzelwirkungen hinausgehenden kombinatorischen Effekt aufweisen (s. dazu unter Kapitel 6.4.2, Teilaufgaben).

In **T 406/98** befand die Beschwerdekammer, daß speziell bei Vorliegen einer großen Anzahl von Entgegenhaltungen regelmäßig die Frage zu stellen ist, **warum** der Fachmann Druckschriften in spezifischer Kombination berücksichtigen würde und ob es für ihn **ohne Kenntnis der Erfindung** einen Anreiz hierfür gab oder nicht. In der vorliegenden Sache bedurfte es einer gezielten Auswahl aus der Vielzahl der Entgegenhaltungen, um die gestellte Aufgabe vollständig zu lösen.

In **T 55/93** ließ die Kammer das Argument des Beschwerdeführers nicht gelten, wonach die angebliche Erfindung als reine Aneinanderreihung von Lösungen zweier unabhängiger, nicht miteinander verbundener Teilaufgaben anzusehen sei. Die Kammer stellte nicht nur fest, daß in dem betreffenden Fall die dem Streitpatent zugrunde liegende primäre Aufgabe dem Stand

der Technik weder entnommen noch daraus abgeleitet werden könne, sondern auch, daß die beanspruchten Merkmale sich gegenseitig ergänzten. Sie seien funktionell miteinander verbunden, was ja gerade eine Kombinationserfindung ausmache. Es sei falsch, ausgehend von mehreren zu lösenden Teilaufgaben die in der Gerätekombination jeweils verwendeten Konstruktionsmittel oder die in Funktionsmerkmalen ausgedrückten Verfahrensschritte herauszugreifen, die in ihrem Zusammenwirken die Aufgabe als Ganzes lösten. Der erfinderische Charakter eines Kombinationsanspruchs liege in der gleichzeitigen Anwendung aller seiner Merkmale (**T 175/84**, ABl. 1989, 71). Auch in den Entscheidungen **T 120/88**, **T 731/94**, **T 434/95** und **T 897/95** wurde das Vorliegen einer Kombinationserfindung bejaht.

6.4.2 Teilaufgaben

Das Vorliegen einer Kombination von Merkmalen, also einer Kombinationserfindung, ist im Gegensatz zu dem bloßen Vorliegen von Teilaufgaben, d. h. einer Aggregation von Merkmalen, patentrechtlich anders zu beurteilen. Nach gängiger Rechtsprechung liegen Teilaufgaben vor, wenn es sich bei den Merkmalen oder Merkmalsgruppen eines Anspruchs um eine bloße Aggregation dieser Merkmale oder Merkmalsgruppen handelt, die in keiner **funktionellen Wechselwirkung** zueinander stehen, d. h. sich nicht gegenseitig zur Erreichung eines über die Summe ihrer jeweiligen Einzelwirkungen hinausgehenden technischen Erfolgs beeinflussen, wie es im Gegensatz dazu bei einer Kombination von Merkmalen vorausgesetzt wird (**T 389/86**, ABl. 1988, 87, **T 387/87**, **T 294/90**, **T 363/94**). Weiterhin ist zu beachten, daß bei Lösungen von Teilaufgaben, die auf unterschiedlichen technischen Fachgebieten liegen, jeweils auf das Wissen und Können des für die betreffende Problemlösung zuständigen Fachmanns abgestellt wird (**T 32/81**, ABl. 1982, 225, **T 324/94**).

In **T 389/86** (ABl. 1988, 87) standen die beiden beanspruchten Merkmalsgruppen in keiner funktionalen Wechselwirkung zueinander. Die Kammer führte aus, daß bei dieser Sachlage zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit kein kombinatorischer Effekt geltend gemacht werden kann; vielmehr ist zu untersuchen, ob sich die beiden Merkmalsgruppen jeweils für sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleiten lassen. Zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs genügt es dabei, wenn eine dieser Gruppen etwas Erfinderisches enthält (**T 345/90**, **T 701/91**).

Auch in **T 130/89** (ABl. 1991, 514) setzte sich die zu lösende Aufgabe aus zwei technisch voneinander unabhängigen Teilaufgaben zusammen, die unabhängig voneinander jeweils durch ein Merkmal des beanspruchten Gegenstands gelöst wurden. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß die Eigenständigkeit der beiden Merkmale des beanspruchten Gegenstands (jedes Merkmal erzielte eine andere Wirkung) dazu führte, daß zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zwei verschiedene Dokumente als nächstliegender Stand der Technik heranzuziehen waren, um jede der beiden Teilaufgaben gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen zu können. Sie kam zu dem Schluß, daß beide Teilaufgaben naheliegend waren, weil sie jeweils durch Mittel gelöst wurden, die nur die bekannten Funktionen erfüllten, und daß die Erfindung daher keine erfinderische Tätigkeit aufwies. Auch in **T 597/93** sah die Kammer in der Kombination der beiden - jeweils an sich bekannten - Merkmale des Anspruchs keine Erfindung, da sie die Lösung von zwei voneinander unabhängigen Teilaufgaben betrafen. Sie verwies auf **T 687/94**, wonach in einem solchen Fall für einen Vergleich mit dem Stand der Technik die Lösungen unabhängig voneinander

betrachtet werden können (s. auch **T 315/88**, **T 65/90**).

In **T 711/96** stellte die Kammer fest, daß die in der vorliegenden Sache kennzeichnenden Merkmale (a) und (b) völlig unabhängig voneinander funktionierten, so daß sich keine (kombinatorische) funktionelle Wechselwirkung ergab. Obwohl die Einstellung der einen Größe die Einstellung der anderen indirekt beeinflussen konnte, ergab sich keine direkte Beziehung zwischen den entsprechenden Merkmalen. Die kennzeichnenden Merkmale konnten einander somit beeinflussen, mußten aber nicht. Daher betrachtete die Kammer jedes der Merkmale (a) und (b) für die Frage der erfinderischen Tätigkeit für sich und hielt beide Teilaufgaben für naheliegend.

In **T 410/91** verneinte die Beschwerdekammer das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit, da zwar sämtliche im Anspruch 1 enthaltenen Maßnahmen zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Anlage einen Beitrag leisteten, dieser Beitrag jedoch auf bekannten und unterschiedlichen Einzelwirkungen beruhte, die die Realisierung dieser Maßnahmen in vom Fachmann erwarteter Weise zur Folge hatte. Es lag somit beim Gegenstand des Anspruchs 1 eine Aneinanderreihung von bekannten Maßnahmen vor, die ihre charakteristischen Wirkungen entfalteten, ohne daß ein synergistischer, auf der Kombination der Einzelmaßnahmen beruhender Effekt im Sinne einer gegenseitigen funktionellen Beeinflussung erkennbar gewesen wäre (s. auch **T 144/85**, **T 141/87**, **T 407/91**).

6.5 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind Merkmale, die nicht zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragen, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombination von Merkmalen nicht zu berücksichtigen (**T 37/82**, ABl. 1984, 71). Danach ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombination von Merkmalen ein Merkmal nur zu berücksichtigen, wenn der Anmelder glaubhaft gemacht hat, daß es für sich allein oder in Verbindung mit einem oder mehreren der anderen Merkmale zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beiträgt (s. auch **T 65/87**, **T 144/90**, **T 206/91**, **T 574/92**, **T 226/94**, **T 912/94** und **T 15/97**). Es sind daher nur Anspruchsmerkmale zu berücksichtigen, die kausal zur Lösung der Aufgabe beitragen (**T 285/91**). So stellte z. B. in **T 294/89** die Kammer fest, daß das zusätzliche Merkmal keinen überraschenden Vorteil bringe und auch nicht zur Lösung der genannten Aufgabe in irgendeiner Weise beitrage. Daher sei es für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Merkmalskombination nicht relevant.

In **T 589/95** erstreckte sich die Lösung der technischen Aufgabe auf einen Verwendungsbereich, in dem sich das betreffende Problem in der Praxis nicht stellte. Die Kammer führte aus, daß für einen solchen Bereich die Merkmale der Lösung nicht zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen und daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden können.

6.6 Vorhersehbare nachteilige bzw. technisch nicht relevante Änderungen

In einigen Entscheidungen wurde der Gegenstand nicht als erfinderisch erachtet, wenn die Erfindung das Ergebnis einer vorhersehbaren nachteiligen Änderung des nächstliegenden

Stand der Technik war (T 119/82, ABl. 1984, 217, T 155/85, ABl. 1988, 87, T 939/92, ABl. 1996, 309), T 72/95).

Schon in T 119/82 (ABl. 1984, 217) war festgestellt worden, daß bei nachteiligen Änderungen keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der Fachmann diese Nachteile klar vorhersehen konnte, er mit dieser Einschätzung richtig lag und diese vorhersehbaren Nachteile nicht durch einen unerwarteten technischen Vorteil aufgewogen wurden.

Unter Hinweis auf T 119/82 vertrat die Kammer 3.3.5 in den Entscheidungen T 72/95, T 157/97, T 176/97 und T 158/97 die Auffassung, daß ähnliche Überlegungen auch für technisch nicht funktionale Änderungen gälten. Eine nicht-funktionale Veränderung einer bekannten Vorrichtung kann keine erfinderische Tätigkeit begründen. Werde eine bekannte Vorrichtung durch Hinzufügen eines Merkmals ohne technische Funktion verändert, so könne diese Änderung nicht erfinderisch sein. Die Kammer müsse aber prüfen, ob es eine technische Funktion gebe, die angeblich für die erfinderische Tätigkeit relevant sei. Der Kammer ist bekannt, daß in T 1027/93 eine andere Kammer (obiter dictum) feststellte, daß das EPÜ nicht vorschreibe, eine Erfindung müsse, um patentierbar zu sein, eine nützliche Wirkung mit sich bringen, sondern daß vielmehr die offensichtliche Nutzlosigkeit einer bestimmten Vorgehensweise unter Umständen darauf hinweise, daß sie gerade nicht naheliegend sei. Die Kammer betonte, daß der Begriff der "Erfindung" einen technischen Charakter impliziere. Daher seien technisch nicht funktionale Änderungen auch dann für die erfinderische Tätigkeit nicht relevant, wenn der Fachmann nie an eine solche Änderung gedacht hätte. Dies ist analog zu der Entwicklung eines neuen Designs zu sehen, das sich auf ein bekanntes technisches Konzept stützt. Das neue Design mag überraschend sein und für professionelle Designer "nicht naheliegen". Wenn die Veränderungen jedoch technisch nicht relevant sind und, technisch betrachtet, als willkürlich bezeichnet werden müssen, ist das neue Design nicht patentierbar und beruht auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

6.7 Austausch von Materialien - analoger Einsatz

Nach T 21/81 (ABl. 1983, 15) ist davon auszugehen, daß es zur normalen Tätigkeit eines Fachmanns gehört, aus den Materialien, die ihm als für einen bestimmten Zweck geeignet bekannt sind, das geeignetste auszuwählen. Einem Fachmann muß es also im Rahmen der normalen Weiterentwicklung der Technik freistehen, auf ihm bekannte, gleichwirkende alternative Arbeitsmittel zurückzugreifen (T 324/94). In T 410/92 führte die Kammer aus, daß es naheliegend sei, beim Entwurf von Einphasensynchronmotoren mit einem zweipoligen Dauermagnetischen Rotor auch höherwertigere Materialien einzusetzen. Der Beschwerdeführer trug vor, daß der Fachmann bei der Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden besseren Materialien Motore mit rätselhaften Anlaufstörungen erhalte. Die Beschwerdekammer kam jedoch zu folgendem Schluß: Das Auftreten bekannter Störungen beim Einsatz neu entwickelter Materialien kann den Fachmann nicht von deren Einsatz abhalten, um zu bestimmten und gewünschten Verbesserungen zu gelangen, zumal die Mittel zur Behebung solcher Störungen aus dem Stand der Technik hergeleitet werden können.

In T 192/82 (ABl. 1984, 415) wurde im Leitsatz folgendes ausgeführt: "Ist ein Erzeugnis als Kombinationsprodukt oder Gemisch aus Komponenten mit bestimmten Funktionen bekannt,

so können sowohl die Erzeugung und Anwendung einer verbesserten, neuen Komponente für denselben Zweck an sich als auch das diese Komponente enthaltende verbesserte Erzeugnis patentierbar sein. Gehört die betreffende Komponente mit ihren relevanten Eigenschaften jedoch zum Stand der Technik, so ist ihre Verwendung in dem Erzeugnis wegen ihrer vorhersehbaren günstigen Wirkung naheliegend ("analoger Ersatz").

Dazu wurde auch in **T 130/89** (ABl. 1991, 514) festgestellt, daß die Verwendung eines bekannten Materials auf Grund seiner bekannten Eigenschaften und in an sich bekannter Weise, um eine bekannte Wirkung im Rahmen einer neuen Kombination zu erzielen, normalerweise nicht erfinderisch ist ("analoger Einsatz"). Ausnahmen hierzu können in besonderen Fällen gelten, wie z. B. bei unerwarteten Vorteilen einer Auswahl, bei der Überwindung eines bekannten Vorurteils oder bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten, etwa wenn es notwendig ist, eine andere Komponente zu ändern.

Im Anschluß an diese Entscheidungen faßte die Kammer in **T 213/87** zusammen, daß es nicht als patentierbar angesehen werden könne, wenn anstelle eines Bauteils ein anderes verwendet werde, das aufgrund seiner Eigenschaften dafür bekannt sei, daß es die bekannte Wirkung erziele, ohne daß dabei eine unerwartete Wirkung auftrete.

6.8 Kombination von Dokumenten

Für einen Fachmann ist es nicht naheliegend, ein einzelnes sehr altes Dokument (z. B. ein 50 Jahre altes Dokument), das für die Entwicklung der Technik nicht bestimmend gewesen ist und dessen Lehre dem heutigen Trend zuwiderläuft, mit dem den nächstkommenden Stand der Technik wiedergebenden Dokument zu kombinieren (**T 261/87**, **T 366/89**, **T 404/90**).

In **T 745/92** wies die Kammer darauf hin, daß die Offenbarungen zweier Vorveröffentlichungen - auch wenn sie in dieselbe IPK-Klassifikation fielen - nur dann so kombiniert werden dürften, daß auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt wird, wenn eine solche Kombination für den Fachmann bei der Lösung der Aufgabe, die der beanspruchten Erfindung zugrunde lag, naheliegend gewesen wäre (**T 104/95**).

Die Beschwerdekammer bestätigte in **T 552/89**, daß es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zulässig sei, die Lehren verschiedener Dokumente des Stands der Technik miteinander zu verbinden, um die mangelnde erfinderische Tätigkeit einer beanspruchten Erfindung zu beweisen, es sei denn, dies wäre am Anmeldetag für den Fachmann naheliegend gewesen. Bestehe die objektive Aufgabe, die anhand des in einem Primärdokument offenbarten nächstliegenden Stands der Technik ermittelt worden sei, aus einzelnen Teilaufgaben, so könne nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern vom Fachmann erwartet werden, daß er die in verschiedenen Sekundärdokumenten desselben oder eines angrenzenden technischen Gebiets vorgeschlagenen Lösungen der Teilaufgaben mit heranziehe. Die Lehre der Sekundärdokumente könne also mit der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik kombiniert werden, wenn die Sekundärliteratur vom nächstliegenden Stand der Technik ausgehende Lösungen für bestimmte zur objektiven Aufgabenstellung gehörende Einzelaufgaben enthalte, und zwar insbesondere dann, wenn diese Einzellösungen in der

beanspruchten Erfindung lediglich aneinandergereiht seien.

6.9 Chemische Erfindungen

6.9.1 Strukturelle Ähnlichkeit

Neuen chemischen Verbindungen die erfinderische Tätigkeit abzusprechen, weil sie bekannten chemischen Verbindungen strukturell ähnlich sind, kommt der Unterstellung gleich, der Fachmann hätte erwartet, daß die neuen Verbindungen als Mittel zur erfindungsgemäßen Lösung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe ebenso gut oder ähnlich gut geeignet sind wie die bekannten. Eine solche Erwartung wäre begründet, wenn der Fachmann entweder aufgrund des allgemeinen Fachwissens oder aufgrund einer bestimmten Offenbarung wüßte, daß die bestehenden strukturellen Unterschiede der chemischen Verbindungen so gering sind, daß sie keinen wesentlichen Einfluß auf die Eigenschaften haben, die für die Lösung der technischen Aufgabe von Bedeutung sind, und deshalb vernachlässigt werden könnten (**T 852/91**).

In **T 643/96** stellte die Kammer fest, daß das Konzept der Bioisosterie zwar zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aber mit Bedacht anzuwenden ist. Auf dem Gebiet des sogenannten Drug Design wird primär davon ausgegangen, daß jede strukturelle Veränderung einer pharmakologisch wirksamen Verbindung in das pharmakologische Wirkungsprofil der Ausgangsstruktur eingreift, sofern keine **nachgewiesene** Korrelation zwischen Strukturmerkmalen und Wirkung besteht. Dies gilt auch im Fall der Bioisosterie, die eine solche Möglichkeit der Wechselwirkung zwischen Struktur und Wirkung verkörpert, solange die Bioisosterie nur vermutet, nicht aber **nachgewiesen** worden ist (s. auch **T 548/91**). Weiterhin wurde in **T 643/96** ausgeführt: "Wenn bei pharmakologisch wirksamen Verbindungen über die erfinderische Tätigkeit entschieden wird, kommt es nicht darauf an, ob eine bestimmte Unterstruktur einer chemischen Verbindung durch eine andere, ebenfalls bekannte isostere Unterstruktur ersetzt wurde, sondern darauf, ob es Informationen über den Einfluß eines solchen Austauschs auf das pharmakologische Wirkungsprofil der betreffenden speziellen (Gruppe von) Verbindung(en) gab" (s. auch **T 467/94**, **T 156/95**).

In **T 930/94** stellte die Kammer fest, daß das Wissen, daß ein bestimmtes Mitglied einer Klasse chemischer Verbindungen nicht zu dem durch mehrere Mitglieder dieser Klasse erzielten Ergebnis führt, es nicht ohne zusätzliche Angaben erlauben würde, eine solche Wirkung allen anderen Verbindungen dieser Gruppe zuzuschreiben. In einer solchen Situation würde die betreffende Wirkung also nicht dazu führen, daß ein technisches Konzept vorliegt, das verallgemeinert werden kann.

In **T 989/93** stellte die Kammer fest, daß ohne einschlägiges allgemeines Fachwissen auf der Grundlage bekannter Eigenschaften einer Gruppe chemischer Verbindungen (hier: Benzolderivate) hinsichtlich der Eigenschaften einer unterschiedlichen Gruppe chemischer Verbindungen (hier: Naphthalinderivate) keine Schlußfolgerungen gezogen werden können.

6.9.2 Breite Ansprüche

Nach Art. 56 EPÜ darf sich die beanspruchte Erfindung, d. h. die vorgeschlagene technische Lösung für eine bestimmte technische Aufgabe, für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Beruht die erfinderische Tätigkeit einer beanspruchten Erfindung auf einer bestimmten technischen Wirkung, so muß sich diese grundsätzlich im gesamten beanspruchten Bereich erzielen lassen (**T 939/92**, ABl. 1996, 309, **T 694/92**, ABl. 1997, 408, **T 583/93**, ABl. 1996, 496).

In **T 939/92** (ABl. 1996, 309) wurden zu breiten Ansprüchen im chemischen Bereich grundlegende Ausführungen gemacht. Die Beschwerdekammer führte aus, daß in dieser Sache angesichts des Stands der Technik die technische Aufgabe in der Bereitstellung weiterer chemischer Verbindungen mit herbizider Wirkung bestehe. Es sei erforderlich, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufwiesen. Die Frage, ob alle unter einen solchen Anspruch fallenden chemischen Verbindungen die betreffende technische Wirkung besitzen, kann sich im Rahmen des Art. 56 EPÜ stellen, wenn sich erweist, daß der geltend gemachte erfinderische Charakter der Verbindungen allein in dieser technischen Wirkung begründet liegt. Der Verweis des Beschwerdeführers auf die in der Beschreibung enthaltenen Versuchsergebnisse, wonach **einige** der beanspruchten Verbindungen tatsächlich eine herbizide Wirkung aufwiesen, sah die Beschwerdekammer nicht als ausreichenden Beweis dafür an, daß im wesentlichen **alle** beanspruchten Verbindungen diese Wirkung hätten. In einem solchen Fall liege die Beweislast beim Beschwerdeführer. Somit seien die Erfordernisse des Art. 56 EPÜ nicht erfüllt.

In Anlehnung an **T 939/92** (ABl. 1996, 309) stellte die Kammer in **T 668/94** fest, die technische Aufgabe könne bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie als erfolgreich gelöst angesehen werden könne, d. h. wenn es glaubhaft sei, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen als Wachstumsregulatoren für Pflanzen wirkten. Wenn hingegen nur einige und nicht im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen eine bestimmte technische Wirkung aufwiesen, müsse daraus gefolgert werden, daß die Erfindung - in der im unabhängigen Anspruch definierten Breite - die technische Aufgabe, diese bestimmte technische Wirkung zu erzielen, nicht löse. Daher müsse die behauptete technische Wirkung einiger der beanspruchten Verbindungen bei der Bestimmung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe und damit auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Acht gelassen werden.

6.9.3 Zwischenprodukte

In der Grundsatzentscheidung **T 22/82** (ABl. 1982, 341) sah die Beschwerdekammer die Bereitstellung neuer Zwischenprodukte für ein überraschenderweise vorteilhaftes Gesamtverfahren zur Herstellung bekannter, begehrter Endprodukte als erfinderisch an.

Auch in der Entscheidung **T 163/84** (ABl. 1987, 301) wurde die Patentfähigkeit von chemischen Zwischenprodukten anerkannt, weil deren Weiterverarbeitung zu den bekannten Endprodukten als erfinderisch beurteilt wurde. Die Beschwerdekammer vertrat aber die Auffassung, daß ein neues chemisches Zwischenprodukt nicht allein deshalb erfinderisch

werde, weil es im Zuge eines erfinderischen Mehrstufenverfahrens hergestellt und zu einem bekannten Endprodukt weiterverarbeitet werde; dazu bedürfe es zusätzlicher Überlegungen wie z. B., daß das Verfahren zur Herstellung des neuen Zwischenprodukts erstmals in erfinderischer Weise dessen Herstellung ermöglichte und andere Wege zu seiner Herstellung ausgeschlossen erschienen.

In **T 648/88** (ABl. 1991, 292) schloß sich die Beschwerdekammer dieser in **T 163/84** geäußerten Auffassung nicht an, sondern hielt an der in **T 22/82** vorgezeichneten Linie fest. Sie führte aus, daß ein für die Herstellung eines bekannten Endprodukts bestimmtes Zwischenprodukt als erfinderisch gelte, wenn seine Bereitstellung im Zusammenhang mit dessen erfinderischer Herstellung oder erfinderischer Weiterverarbeitung oder im Zuge eines erfinderischen Gesamtverfahrens erfolge.

In **T 65/82** (ABl. 1983, 327) wurde folgendes dargestellt: Neue Zwischenprodukte, die in (nicht erfinderischen) Analogieverfahren zur Herstellung von patentierbaren Weiterverarbeitungsprodukten (d.h. Endprodukten oder Zwischenprodukten verschiedener Art) auftreten, - müssen um als Zwischenprodukt gelten zu können - für die Weiterverarbeitungsprodukte einen Strukturbeitrag geben. Auch wenn diese Voraussetzung vorliegt, sind solche Zwischenprodukte nicht ohne weiteres, d.h. nicht ohne Berücksichtigung des Stands der Technik erfinderisch. Als Stand der Technik in Bezug auf die Zwischenprodukte sind dabei zwei verschiedene Bereiche in Betracht zu ziehen. Einmal ist der "zwischenproduktnahe" Stand der Technik zu betrachten. Dies sind alle Verbindungen, die als in ihrer chemischen Konstitution den Zwischenprodukten nahekommend ermittelt wurden. Zum anderen muß auch der "produktnahe" Stand der Technik berücksichtigt werden. Dies sind diejenigen Verbindungen, die als in ihrer chemischen Konstitution den Weiterverarbeitungsprodukten nahekommend ermittelt wurden.

In **T 18/88** (ABl. 1992, 107) machte der Anmelder geltend, daß die Insektizidwirkung der bekannten Endprodukte gegenüber der eines ebenfalls bekannten Insektizids mit ähnlicher Struktur erheblich besser sei; dies reiche aus, um eine erfinderische Tätigkeit bei den Zwischenprodukten zu begründen, selbst wenn die Endprodukte keine Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit aufwiesen. Die Kammer wies das Argument des Anmelders unter Hinweis auf die Entscheidung **T 65/82** (ABl. 1983, 327) mit folgender Begründung zurück: Beanspruchte Zwischenprodukte müssen selbst auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, um patentierbar zu sein. Die Frage, ob unter bestimmten Voraussetzungen neue und erfinderische Weiterverarbeitungsprodukte eine erfinderische Tätigkeit bei Zwischenprodukten stützen können, stellt sich hier nicht, weil die Weiterverarbeitungsprodukte im vorliegenden Fall weder neu noch erfinderisch sind. Zwischenprodukte werden nicht schon dadurch erfinderisch, daß die - weder neuen noch erfinderischen - Weiterverarbeitungsprodukte eine überlegene Wirkung aufweisen.

6.10 Äquivalente

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind Äquivalente, die in einer Vorveröffentlichung nicht offenbart sind, für die Beurteilung der Neuheit nicht heranzuziehen, da dies in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit gehört (**T 167/84**, ABl. 1987, 369, **T 446/88**, **T 517/90**, s. auch Richtlinien C-IV, 7.2). Die Beschwerdekammer ging in ihrer Entscheidung

T 697/92 auf den Begriff "äquivalente Mittel" ein. Danach sind zwei Mittel dann äquivalent, wenn sie trotz unterschiedlicher Ausführungsart dieselbe Funktion im Hinblick auf dasselbe Ergebnis erfüllen. Beide Mittel üben dieselbe Funktion aus, wenn sie von demselben Grundgedanken ausgehen, d. h., wenn sie dasselbe Prinzip auf dieselbe Weise anwenden. Das Ergebnis ist die Gesamtheit der von dem Mittel erzeugten technischen Wirkungen. Damit die Mittel als äquivalent angesehen werden können, müssen sie zu einem der Art und Qualität nach gleichen Ergebnis gelangen. Ein Mittel ist daher nicht äquivalent, wenn es aufgrund seiner anderen Ausführungsform zu einem Ergebnis führt, das zwar von gleicher Art ist, aber eine andere Qualität oder einen anderen Wirkungsgrad aufweist. Dabei ist es nicht einmal notwendig, daß das Ergebnis besser ist; es genügt, wenn es anders ist, da nicht das Ergebnis an sich patentierbar ist, sondern das Mittel, mit dem es erzielt wird (s. auch **T 818/93**).

6.11 Aufgabenerfindungen

Die Entdeckung einer unerkannten Aufgabe kann unter Umständen zu einem patentierbaren Gegenstand führen, auch wenn die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend ist (s. **T 2/83**, ABl. 1984, 265, **T 225/84**). In einer neuen Aufgabenstellung kann aber dann kein Beitrag zur erfinderischen Qualifikation der Lösung vorliegen, wenn sie vom Durchschnittsfachmann hätte gestellt werden können (**T 109/82**, ABl. 1984, 473). Außerdem ist zu berücksichtigen, daß es zu den üblichen Aufgaben des Fachmanns gehört, sich ständig zu bemühen, Nachteile zu beseitigen und zu überwinden und Verbesserungen bekannter Vorrichtungen oder Erzeugnisse zu erzielen (s. **T 15/81**, ABl. 1982, 2 und **T 195/84**, ABl. 1986, 121). In **T 532/88** bestätigte die Beschwerdekammer, daß einer Aufgabe, die ausschließlich darin besteht, während einer Routinetätigkeit auftretende Schwierigkeiten zu beseitigen, keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden kann. In Anlehnung an diese Rechtsprechung befand die Kammer in den Entscheidungen **T 630/92**, **T 798/92**, **T 578/92**, **T 610/95** und **T 805/97**, daß das Stellen der Aufgabe dem beanspruchten Gegenstand keinen erfinderischen Charakter verleihen kann. Hingegen wurde in **T 135/94** und **T 540/93** (Türe für Haustiere) das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit (auch) mit dem Umstand begründet, daß die Aufgabenstellung nicht offensichtlich war.

In **T 971/92** unterstrich die Kammer, daß das Erkennen gewöhnlicher technischer Aufgaben, die der üblichen Tätigkeit des Fachmanns zugrunde liegen - wie etwa Mängelbeseitigung, Parameteroptimierung, Energie- und Zeiteinsparung -, nicht erfinderisch sein kann. Das Erkennen einer technischen Aufgabe kann daher nur unter ganz besonderen Umständen zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Will sich ein Anmelder aber dennoch darauf berufen, daß die erfinderische Tätigkeit im Erkennen einer technischen Aufgabe besteht, deren Lösung ja offensichtlich naheliegend ist, so muß zumindest das Erfordernis erfüllt sein, daß die Anmeldung in der eingereichten Fassung die technische Aufgabe deutlich und unmißverständlich offenbart.

In **T 566/91** bezog sich die Erfindung auf eine weiche Nystatin-Zubereitung in Pastillenform zur Behandlung von Candidose der Mundschleimhaut. Hier ließ die Kammer das Vorbringen der Beschwerdeführer nicht gelten, die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe bestehe in dem unerkannten Problem, daß Patienten die vorgesehene Behandlung nur mangelhaft

befolgt, da der Durchschnittsfachmann diese Aufgabe hätte stellen können, wenn - wie in der betreffenden Sache - ein Problem zwangsläufig bei der Benutzung eines Gegenstands oder eines Erzeugnisses ans Licht komme. Eine Aufgabe, die lediglich in der Feststellung besteht, daß in einer bestimmten Situation klare Anweisungen offenkundig nicht befolgt werden, nämlich daß Patienten eine Nystatin-Zubereitung wegen des unangenehmen Geschmacks des Wirkstoffes nicht anweisungsgemäß einnehmen, könne nicht als die eigentlich zu lösende Aufgabe betrachtet werden.

6.12 Neuartige Anwendung einer bekannten Maßnahme

Bei der Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit im Falle einer neuartigen Anwendung einer bekannten Maßnahme untersuchen die Beschwerdekammern, ob die Aufgabe, die mit einer bekannten Maßnahme in einem bekannten Fall gelöst worden war, sich von der Aufgabenstellung in dem zu entscheidenden Fall unterscheidet oder nicht. Wenn diese Untersuchung ergibt, daß kein grundsätzlicher Unterschied zwischen den beiden Aufgabenstellungen besteht, läßt sich im Prinzip folgern, daß keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn die bekannte Maßnahme übernommen wird (vgl. insbesondere **T 39/82**, ABl. 1982, 419 und **T 142/84**, ABl. 1987, 112, **T 332/90**, **T 485/91**, **T 25/97**). In **T 39/82** (ABl. 1982, 419) wurde festgestellt, daß es für den Fachmann nicht naheliegend sein konnte, die bekannte Maßnahme in anderem Zusammenhang zu verwenden, da sich die Aufgabenstellungen in den beiden Fällen grundsätzlich voneinander unterscheiden.

Mit Hinweis auf **T 39/82** (ABl. 1982, 419) führte die Kammer in **T 818/93** aus, daß bei einer **Kombinationserfindung** alle Merkmale als solche bekannt sein können und die Erfindung in deren struktureller und auch funktioneller Verknüpfung besteht. Für die erfinderische Tätigkeit der vorliegenden Kombination war es demnach ohne Belang, daß bereits eine geeignete Struktur bekannt war, solange deren Einsatz und Anwendung unter den im Patent offenbarten Bedingungen und Umständen nicht durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nahegelegt wurde.

In **T 741/92** bestand die Erfindung in der neuartigen Anwendung eines bekannten Mittels, nämlich einer bestimmten Maschenstruktur. Bei derartigen Erfindungen ist es nach Auffassung der Kammer nur von geringer Bedeutung, daß das Mittel an sich bekannt ist, wenn bei der Anwendung neuartige Eigenschaften und Zwecke ins Spiel kommen. Das bekannte Mittel wurde bei der Erfindung zur Erzielung eines zuvor noch nicht bekannten und auch nicht offensichtlichen Ergebnisses angewandt.

In **T 301/90** faßte die Beschwerdekammer zusammen, daß für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der allgemein anerkannte Grundsatz gelte, daß die Anwendung einer bekannten Maßnahme zur Erzielung eines bekannten Ergebnisses aufgrund der zu erwartenden inhärenten Wirkung dieser Maßnahme zwar in der Regel nicht erfinderisch sei, daß jedoch die Angabe eines neuen, nicht offensichtlichen technischen Ergebnisses, das sich durch diese bekannten Wirkungen erzielen lasse (für den Bereich Chemie s. **T 4/83**, ABl. 1983, 493 und für den Bereich der Physik s. **T 39/82**, ABl. 1982, 419), diese bekannte Maßnahme zu einem neuen, erfinderischen Werkzeug zur Lösung einer neuen technischen Aufgabe machen könne und damit eine Bereicherung des Stands der Technik und eine erfinderische Tätigkeit darstelle (s. **T 1096/92**, **T 238/93**).

In **T 590/90** trugen die Beschwerdegegner vor, die beiden Maßnahmen, durch die sich die technische Lehre des Streitpatents von jener des Dokuments 1 unterscheide, seien als solche bereits Stand der Technik und ihre Übertragung auf das in Dokument 1 beschriebene Verfahren naheliegend. Die Kammer war hingegen der Auffassung, daß die Übertragung einer an sich bekannten Maßnahme entgegen einer durch mehrere Dokumente gestützten Warnung nicht naheliegend sei. Da diese Maßnahme auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, beruhe auch das diese Maßnahme umfassende Gesamtverfahren des Anspruchs 1 auf erfinderischer Tätigkeit: Bei einer Abwandlung eines bekannten Verfahrens durch zwei Maßnahmen, von denen jedenfalls eine nicht naheliegend sei, sei das Gesamtverfahren erfinderisch.

6.13 Naheliegende neue Verwendung

In **T 112/92** (ABl. 1994, 192) bezog sich die Entgegenhaltung 1 als nächstliegender Stand der Technik auf die Verwendung von Glucomannan als Verdickungsmittel für ein ungeliegt verarbeitetes Nahrungsmittel, erwähnte jedoch nicht seine Funktion als Stabilisator. Die Kammer wandte die in der Entscheidung **T 59/87** (ABl. 1991, 561) aufgestellten Grundsätze auf den vorliegenden Fall an und stellte fest, daß die Verwendung von Glucomannan als Emulsionsstabilisator als Anwendung verborgen gewesen sei, obwohl Glucomannan bei der Herstellung des Erzeugnisses nach der Entgegenhaltung 1 tatsächlich als Emulsionsstabilisator wirke. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Verwendung eines Stoffes als Emulsionsstabilisator mit seiner Verwendung als Verdickungsmittel zwar nicht untrennbar verknüpft, aber zumindest doch sehr nahe verwandt sei. Es wäre für den Fachmann, dem die Wirkung des Glucomannans als Verdickungsmittel für Emulsionen bekannt gewesen sei, naheliegend gewesen, zumindest auszuprobieren, ob es auch als Stabilisator wirken würde. Obwohl nach der Entscheidung **T 59/87** ein Anspruch auf eine inhärent enthaltene, aber verborgen gebliebene spätere Verwendung eines bekannten Stoffes neu sein könne, fehle es dem Gegenstand dieses Anspruchs an erfinderischer Tätigkeit, wenn der Stand der Technik eine eindeutige Verbindung zwischen der früheren und der späteren Verwendung aufzeige (s. dazu auch **T 544/94**).

6.14 Erforderlichkeit einer Verbesserung von Eigenschaften

In **T 57/84** (ABl. 1987, 53) führte die Kammer in ihrem Leitzatz folgendes aus: "Ist für ein Produkt wesentlich, daß eine Eigenschaft (hier hohe Fungizidwirkung) unter verschiedenen Bedingungen gegeben ist, so kommt es für die Überlegenheit der Erfindung darauf an, daß diese Eigenschaft unter allen für die Praxis maßgebenden Bedingungen, insbesondere unter den hierfür entwickelten verschiedenen Testbedingungen (hier: Wässerungs- und Windtest) verbessert wird. Werden zum Nachweis hierfür Vergleichsversuche vorgelegt, so sind die Ergebnisse solcher Tests im Zusammenhang zu sehen. Ausschlaggebend ist hierbei, ob die Erfindung insgesamt in den verschiedenen Tests der Vergleichssubstanz überlegen ist (hier: signifikant niedrigere Konzentration an umweltbelastendem Produkt), auch wenn die Vergleichssubstanz sich in einem einzelnen Test als besser erweist."

Im Anschluß an **T 57/84** wurde in der Entscheidung **T 254/86** (ABl. 1989, 115) ausgeführt, daß eine Erfindung, die auf einer wesentlichen, überraschenden Verbesserung einer bestimmten Eigenschaft beruht, nicht auch bei anderen Verwendungseigenschaften eine

Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik aufzuweisen braucht; allerdings dürfen sich diese Eigenschaften nicht so weit verschlechtern, daß die Verbesserung durch unzumutbare Nachteile in anderer Hinsicht völlig aufgehoben wird oder der Offenbarung der Erfindung grundsätzlich zuwiderläuft (s. auch **T 155/85**, ABl. 1988, 87). Es ist somit keine Verbesserung in jeder Hinsicht erforderlich (**T 302/87**, **T 470/90**).

In **T 155/85** (ABl. 1988, 87) wurde noch darauf hingewiesen, daß ein Gegenstand, der strukturell zwischen zwei bestimmten Ausführungsarten der entgegengehaltenen Offenbarung liegt und in allen maßgebenden Punkten Wirkungen zeigt, die im wesentlichen zwischen den für diese Ausführungsarten bekannten liegen, keine erfinderische Tätigkeit aufweist, wenn nicht andere Überlegungen dagegen sprechen.

6.15 Disclaimer

Nach den Entscheidungen **T 4/80** (ABl. 1982, 149) und **T 433/86** ist es in Fällen einer Überschneidung des generell Beanspruchten mit dem Stand der Technik zulässig, einen speziellen Stand der Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erfindung auszuschließen, auch wenn den ursprünglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte für einen solchen Ausschluß zu entnehmen sind (s. aber **T 323/97** (ABl. 2002, ***), wo die Kammer in einem obiter dictum festgestellt hat, daß Disclaimer, die aus der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung nicht herleitbar sind, nicht zugelassen werden können, weitere Informationen s. auf S. 185).

Jedoch kann mit dem Instrument des Disclaimers eine sich mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden (**T 170/87**, ABl. 1989, 441, **T 597/92**, ABl. 1996, 135). In **T 710/92** wurde nun ergänzt, daß letzteres auch gilt, wenn der Disclaimer aus Neuheitsgründen eingeführt wird, da sich durch die Ausklammerung eines Anspruchsteils mit Hilfe eines Disclaimers nichts am Inhalt der ursprünglichen Lehre ändert.

In **T 871/96** vertrat die Kammer daher die Auffassung, daß die Einschränkung aufgrund des Disclaimers bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutungslos sei. Aus diesem Grund müsse die Erfindung ohne Lücke zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem durch einen Disclaimer herausgeschnittenen Teil des ursprünglichen Gegenstands einheitlich die zugrundeliegende technische Aufgabe lösen (s. auch **T 434/92**).

In **T 308/97** sollte der Disclaimer zur Abgrenzung von Entgegenhaltungen auf dem gleichen technischen Gebiet dienen und wurde nicht eingeführt, um die Neuheit herzustellen, da die Neuheit auch ohne diesen Disclaimer gegeben war. Die Aufnahme des Disclaimers beinhaltete den Zweck, daß dadurch aus einem naheliegenden ein nicht naheliegender Gegenstand, also eine andere Erfindung, gemacht werden sollte. Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, daß die Einführung des Disclaimers unzulässig war und gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieß.

Weitere Informationen zu Disclaimern sind auf S. 184 ff. und 240 ff. enthalten.

6.16 Optimierung von Parametern

In der grundlegenden Entscheidung **T 36/82** (ABl. 1983, 269) wurde ausgeführt, daß Bemühungen zur gleichzeitigen Optimierung von zwei Parametern einer bestimmten Vorrichtung durch die Lösung von zwei an sich bekannten Gleichungen, in denen je einer dieser Parameter als Funktion bestimmter Größen der Vorrichtung ausgedrückt ist, nicht als erfinderische Tätigkeit gelten. Daß ein Bereich gefunden werden kann, innerhalb dessen die Werte für die betreffenden Größen einen annehmbaren Kompromiß zwischen den beiden Parametern darstellen, kann nicht als überraschend angesehen werden, wenn im Stand der Technik Hinweise dafür bestehen, daß durch die angewandte Berechnungsmethode günstige Ergebnisse erzielt werden könnten.

In **T 263/86** betraf die Erfindung eine Brillenlinse mit astigmatischer Wirkung. Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß die Beziehung zwischen Restastigmatismus, Einstellfehler und Kontrastübertragung einem Brillenfachmann als bekannt zu unterstellen sei. Daher sehe die Kammer in der Güteformel nur das Ergebnis der gleichzeitigen Optimierung mehrerer Linseneigenschaften, die zu einem im Ermessen des Fachmanns liegenden Kompromiß führe. Derartige Kompromisse bei Parameteroptimierungen gelten jedoch nicht als überraschend und ihr Auffinden somit nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend.

In einer Reihe von weiteren Entscheidungen ist mit Hinweis auf **T 36/82** (ABl. 1983, 269) die erfinderische Tätigkeit verneint worden, insbesondere wenn es darum ging, einen geeigneten Kompromiß zwischen verschiedenen Parametern zu finden (**T 38/87**, **T 54/87**, **655/93**, **T 118/94**). In **T 410/87** wurde ausgeführt, daß es zu den für einen Fachmann als normal anzusehenden Tätigkeiten gehöre, eine physikalische Größe derart zu optimieren, daß ein für den Verwendungszweck annehmbarer Kompromiß zwischen zwei gegenläufig von dieser Größe abhängigen Wirkungen erzielt wird (s. auch **T 409/90**, ABl. 1993, 40, **T 660/91**, **T 218/96**, **T 395/96**).

In **T 73/85** führte die Kammer aus, gerade der Umstand, daß die aufgabengemäß angestrebte Verbesserung der Eigenschaft nicht - wie allgemein üblich - durch gezielten Wandel von Strukturparametern, sondern durch Änderung von Verfahrensparametern gelungen sei, müsse in der Tat als überraschend bezeichnet werden. Dabei komme es nicht darauf an, daß die im Streitpatent beanspruchten einzelnen Reaktionsbedingungen an sich bekannt seien. Entscheidend sei vielmehr, ob der Fachmann in Erwartung der aufgabengemäß angestrebten Optimierung die hier beanspruchte Kombination an sich bekannter Maßnahmen vorgeschlagen oder - mangels möglicher Voraussagen - vorrangig versucht hätte.

In **T 500/89** stellte die Beschwerdekammer fest, daß aus dem Umstand, daß einzelne Parameterbereiche für sich genommen bekannt waren, sich nicht ergebe, daß es nahegelegen habe, diese gezielt zur Lösung der gemäß Streitpatent bestehenden Aufgabe zu kombinieren. Die Kombination der einzelnen Parameterbereiche sei nicht das Ergebnis lediglich routinemäßiger Optimierung des Verfahrens aus der D1, da D1 keinerlei Anregung zu dieser Kombination biete.

6.17 Geringe Verbesserung eines großtechnischen Verfahrens

In **T 38/84** (ABl. 1984, 368) wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß eine zahlenmäßig geringe Verbesserung eines großtechnischen Verfahrens (hier: Ausbeuteverbesserung von 0,5%) eine lohnende technische Aufgabe darstellt, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Lösung nicht übergangen werden darf (s. auch **T 466/88**, **T 332/90**). In **T 155/85** (ABl. 1988, 87) fügte die Kammer hinzu, es sei zwar richtig, daß auch geringfügige Verbesserungen der Ausbeute oder anderer industrieller Faktoren im Großmaßstab einen ganz erheblichen Vorteil bedeuten könnten, doch müsse die Verbesserung so deutlich sein, daß sie über die Fehlertoleranzen und die auf dem betreffenden Gebiet üblichen, durch andere Parameter bedingten Abweichungen hinausgehe. In **T 286/93** bezog sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung von Verpackungspapier und Pappe. Die Ergebnisse für das Verfahren zeigten, daß die Geschwindigkeit der Maschine und die mechanische Qualität des erhaltenen Papiers um etwa 3% im Vergleich zu einem Verfahren verbessert wurden, bei dem die Reihenfolge der Zugabe des Aluminiumpolychlorids und der kationischen Stärke umgekehrt war. Da dieses Verfahren offensichtlich zur Herstellung von Papier in industriellen Mengen bestimmt war, mußte auch eine geringe Verbesserung als wichtig betrachtet werden.

6.18 Nachweis erfinderischer Tätigkeit im medizinischen Bereich

In **T 619/94** wies die Kammer darauf hin, daß Merkmale, die auf dem Gebiet des Sandstrahlens bekannt oder naheliegend seien, nicht automatisch auf den medizinischen Bereich übertragen werden könnten, ohne daß den dortigen besonderen Gegebenheiten Rechnung getragen werde, da in dieser Sache das abzutragende menschliche Gewebe anders beschaffen sei als das Material, das üblicherweise durch Sandstrahlen entfernt werde.

In **T 913/94** bezog sich die Erfindung auf die Verwendung eines spezifischen Wirkstoffs bei der Zubereitung eines Arzneimittels gegen Gastritis. Obwohl es sich bei Gastritis und Geschwüren um verschiedene Krankheiten handelte, wiesen sie nach Auffassung der Kammer in bezug auf ihre verursachenden Faktoren gemeinsame Aspekte auf. Im vorliegenden Fall hatte die Kammer untersucht, ob man bei einem Arzneimittel gegen Geschwüre davon ausgegangen wäre, daß es auch gegen Gastritis wirksam sei. Sie gelangte zu folgendem Schluß: Wenn bekannt ist, daß die Anzeichen der zweiten schwereren Krankheit (Geschwür) auch bei der ersten Krankheit auftreten, und wenn diese zuverlässig begründete Annahme nicht widerlegt wurde, würde die Wirkung eines Arzneimittels gegen die schwerere Krankheit auch eine Wirkung gegen die weniger schwere Krankheit bereits nahelegen. Daher ist der genannte Wirkstoff für die Behandlung von experimentell induzierten Geschwüren bekannt; seine Verwendung für die Zubereitung eines Arzneimittels zur Behandlung von Gastritis beruht nicht auf einer erfinderischen Idee.

6.19 Analogieverfahren/ Vorstellbares Erzeugnis

Die Wirkung eines Verfahrens zeigt sich im Ergebnis, d. h. im chemischen Bereich im Erzeugnis, mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften und den Folgen seiner besonderen Herstellung, z. B. Qualität, Ausbeute und wirtschaftlichem Wert. Bekanntlich sind

Analogieverfahren dann patentfähig, wenn sie zu neuen, erfinderischen Erzeugnissen führen, und zwar deshalb, weil sich alle Merkmale des Analogieverfahrens nur von einer bisher unbekannten und unvorhersehbaren Wirkung ableiten lassen (Aufgabenerfindung). Ist jedoch die Wirkung ganz oder teilweise bekannt, ist also das Erzeugnis bekannt oder nur eine neue Modifikation eines bekannten Strukturteils, dann sollte die Erfindung, d. h. das Verfahren oder das Zwischenprodukt hierfür, nicht ausschließlich aus Merkmalen bestehen, die sich bereits zwangsläufig und aufgrund des Standes der Technik in naheliegender Weise von dem bekannten Teil der Wirkung ableiten lassen (**T 119/82**, ABl. 1984, 217; vgl. auch **T 65/82**, ABl. 1983, 327).

Nach **T 2/83** (ABl. 1984, 265) sind die sogenannten Analogieverfahren in der Chemie nur gewährbar, wenn die Aufgabe, d.h. die Notwendigkeit, bestimmte patentierbare Erzeugnisse als Verfahrenswirkung zu erzielen, nicht bereits Bestandteil des Stands der Technik ist.

In **T 595/90** (ABl. 1994, 695) ging es um die erfinderische Tätigkeit eines Erzeugnisses, das zwar als solches vorstellbar war, für das aber kein Herstellungsverfahren bekannt war. Danach kann ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen einschließlich seiner Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und überdies auf erfinderische Weise bewerkstelligt wird.

Die in **T 233/93** beanspruchten Erzeugnisse zeichneten sich durch eine Kombination von Eigenschaften aus, die die Fachwelt als "Desideratum" zu verwirklichen suchte. Diese Eigenschaften galten jedoch als unvereinbar. Die Kammer entschied, daß ein solches Wunscherzeugnis, auch wenn es per se nahezuliegen scheine, dennoch als erfinderisch angesehen und damit als solches beansprucht werden könne, sofern es im Stand der Technik kein bekanntes Verfahren zu seiner Herstellung gibt und das beanspruchte Verfahren erstmals und zudem auf erfinderische Weise diese Herstellung ermögliche.

6.20 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

6.20.1 Umkehr von Verfahrensschritten

Die bloße Umkehr von Verfahrensschritten bei der Herstellung von Bestandteilen kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen (**T 1/81**, ABl. 1981, 439).

6.20.2 Zwangsläufige Auswahl

Wenn der Fachmann für eine bestimmte Anwendung eines bekannten Verfahrens offensichtlich Material verwenden könne, das auf dem Markt allgemein erhältlich und für den gewünschten Zweck geeignet sei, und dieses - unabhängig von seinen Eigenschaften - sehr wahrscheinlich auch verwenden würde, so sei diese Verwendung nicht allein schon wegen dieser Eigenschaften als erfinderisch anzusehen. Wenn dieser Schritt aus anderen Gründen an sich bereits naheliege, könne bis zum Beweis des Gegenteils um so mehr davon

ausgegangen werden, daß die - logische - Auswahl des betreffenden Mittels aus dem Marktangebot keinerlei geistige oder praktische Anstrengung oder gezieltes Vorgehen erfordere (**T 513/90**).

6.20.3 Automatisierung

In **T 775/90** entschied die Beschwerdekammer, daß die bloße Automatisierung von bisher vom Menschen ausgeführten Funktionen dem allgemeinen Trend in der Technik entgegentomme und nicht als erfinderisch angesehen werden könne.

Die bloße Idee, Verfahrensschritte automatisch durchzuführen, gehört zu den üblichen Bestrebungen des Fachmanns, wie z. B. einen manuellen Bedienungsvorgang durch einen automatischen zu ersetzen (**T 234/96**).

6.20.4 Routineversuche

Eine Tätigkeit, die sich in bloßen Routineversuchen, also beispielsweise darin erschöpft, daß in herkömmlicher Weise ohne besonderes über das allgemeine Fachwissen hinausgehendes Können herumexperimentiert wird, ist nicht erfinderisch (**T 455/91**, ABl. 1995, 684, **T 104/92**).

In **T 253/92** bezog sich der Gegenstand des Anspruchs 1 auf ein Verfahren zur Herstellung einer Dauermagnet-Legierung. Nach Ansicht der Kammer lag es für einen Fachmann nahe, verschiedene Legierungen mit ähnlichen Zusammensetzungen wie denjenigen der besseren Beispiele aus dem Stand der Technik auszuprobieren und ihre magnetischen Eigenschaften zu messen. Im Verlauf solcher routinemäßiger Versuche wäre er auf die Legierungen gestoßen, die eine ausgezeichnete Stabilität mit einem Energieprodukt von mindestens 28,1 MGoe verbänden, da es sich hierbei nicht um verborgene, sondern gerade um die Eigenschaften handle, die er zu erreichen versuche.

6.20.5 Vereinfachung komplizierter Technologien

Die Beschwerdekammer stellte in **T 61/88** fest, daß man dem Fachmann, der eine optimale, aber komplizierte Lösung für eine technische Aufgabe kennt, nicht die Fähigkeit absprechen darf zu erkennen, daß weniger komplizierte Alternativen im allgemeinen auch zu weniger perfekten Ergebnissen führen, und damit auch nicht die Fähigkeit, solche Alternativen zumindest dann ins Auge zu fassen, wenn zu erwarten ist, daß die durch die Vereinfachung erzielten Vorteile die daraus resultierende Leistungsminderung wettmachen (**T 817/94**).

Auch in **T 505/96** kam die Kammer zu dem Schluß, daß die Vereinfachung komplizierter Technologien zumindest dann als Teil der normalen Tätigkeit des Fachmanns anzusehen sei, wenn zu erwarten ist, daß die durch die Vereinfachung erzielten Vorteile die daraus resultierende Leistungsminderung wettmachen.

7. Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit

7.1 Allgemeines

Nach ständiger Rechtsprechung ist eine bloße Prüfung auf Beweisanzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit kein Ersatz für die technisch-fachmännische Bewertung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nach Art. 56 EPÜ. Liegen solche Anzeichen vor, so kann sich aber aus der Gesamtbetrachtung des Standes der Technik unter Abwägung aller maßgeblichen Fakten die erfinderische Tätigkeit ergeben, ohne daß allerdings der zwingende Schluß zu ziehen wäre, daß hieraus die erfinderische Tätigkeit regelmäßig folgt (s. **T 24/81**, ABl. 1983, 133, **T 55/86**). Solche zusätzlichen Beweisanzeichen sind nämlich nur in Zweifelsfällen von Bedeutung, wenn also die objektive Bewertung der Lehren des Standes der Technik noch kein klares Bild ergibt (**T 645/94**, **T 284/96**, **T 71/98**). Beweisanzeichen stellen somit lediglich **Hilfserwägungen** für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar (**T 1072/92**, **T 351/93**).

In dem "**Epilady**"-Fall **T 754/89** bejahte die Kammer mit eingehender Begründung das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit. Obwohl vor allem im schriftlichen Vorbringen der Parteien Erwägungen wie Markterfolg, Überwindung eines Vorurteils, Alter der Entgegenhaltungen, Werbeaufwand und Schaffung eines neuen Marktsegments, Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses, Auftreten von Nachbauten und Verletzungsformen breiten Raum eingenommen hatten, kam es angesichts der technischen Fakten auf die sekundären Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit nicht an.

7.2 Vorurteil in der Fachwelt

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. **T 119/82**, ABl. 1984, 217, **T 48/86**) kann die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit manchmal durch den Nachweis erreicht werden, daß ein bekanntes Vorurteil, d. h. eine weitverbreitete, aber falsche Vorstellung von einem technischen Sachverhalt, überwunden werden mußte. In solchen Fällen liegt die Beweislast beim Patentinhaber (oder Anmelder), der, beispielsweise durch geeignete Fachliteratur, belegen muß, daß das geltend gemachte Vorurteil tatsächlich bestand (**T 60/82**, **T 631/89**, **T 695/90**).

Unter einem auf einem bestimmten Gebiet bestehenden Vorurteil versteht man eine in den betreffenden Fachkreisen allgemein oder weit verbreitete Ansicht oder vorgefaßte Meinung. Das Vorliegen eines Vorurteils wird in der Regel durch Bezugnahme auf Literatur oder Nachschlagewerke glaubhaft gemacht, die vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden sind. Das Vorurteil muß am Prioritätstag bereits bestanden haben; ein Vorurteil, das sich erst später entwickelt hat, ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Belang (**T 341/94**, **T 531/95**, **T 452/96**).

Eine Aussage in einer einzelnen Patentschrift belegt grundsätzlich **nicht** das Vorliegen eines Vorurteils, da den technischen Informationen in einer Patentschrift oder einem wissenschaftlichen Artikel möglicherweise besondere Voraussetzungen oder die persönliche Ansicht des Verfassers zugrunde liegen. Dieses gilt jedoch nicht für Ausführungen in einem Standardwerk oder Lehrbuch, in dem das allgemeine Fachwissen auf dem fraglichen Gebiet

zusammengefaßt wird (**T 19/81**, ABl. 1982, 51, **T 104/83**, **T 321/87**, **T 392/88**, **T 601/88**, **T 519/89**, **T 453/92**, **T 900/95**). In **T 515/91** betrachtete die Kammer "ABC Naturwissenschaft und Technik" als Standardwerk (s. auch **T 461/92**, **T 152/93**). In **T 943/92** wurde das Vorliegen eines Vorurteils durch ein Fachbuch belegt, welches das Fachwissen auf dem Spezialgebiet des angefochtenen Patent widerspiegelte. Dieses Fachbuch beinhalte nicht die Meinung eines einzig und allein fachmännischen Autors, sondern die der Fachwelt, denn es resultierte aus der Mitarbeit "zahlreicher anerkannter Wissenschaftler, Techniker, Praktiker sowie Verbände und Institute". Allgemeine kritische Bemerkungen in einem einzigen Lehrbuch belegen nicht hinreichend, daß ein Vorurteil besteht, wenn eine Vielzahl von Vorveröffentlichungen auf das Gegenteil hindeuten (**T 134/93**).

Für die Anerkennung eines Vorurteils gelten nach allgemeiner Rechtsprechung der Beschwerdekammern **enge** Grenzen. Derjenige, der sich auf die Überwindung eines Vorurteils beruft, muß sich mit seiner Lösung über die herrschende Lehrmeinung der Fachwelt, d. h. über ihre einhelligen Erfahrungen und Vorstellungen, hinwegsetzen und kann nicht nur die ablehnende Haltung einzelner Fachleute oder Firmen geltend machen (**T 62/82**, **T 410/87**, **T 500/88**, **T 74/90**, **T 943/92**, **T 531/95**, **T 793/97**). Wenn nur ein Nachteil in Kauf genommen oder das Vorurteil bloß ignoriert wurde, liegt keine Überwindung eines Vorurteils vor (**T 69/83**, ABl. 1984, 357, **T 262/87**, **T 862/91**).

In **T 550/97** hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) vorgetragen, daß zur Integration von unterschiedlichen Mobilfunknetzen noch Jahre nach der Erfindung technisch rückschrittliche Lösungen zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht worden seien. Die Beschwerdekammer wertete solche späteren, möglicherweise in der Tat rückschrittlichen Lösungen jedoch nicht als Indiz für erfinderische Tätigkeit, da kein Grund vorliege anzunehmen, daß diese späteren Entwicklungen auf ein technisches Vorurteil in der Fachwelt zurückzuführen seien, das von der vorliegenden Erfindung hätte überwunden werden müssen.

In **T 347/92** wies die Kammer darauf hin, daß das Auffinden eines relativ kleinen Ausschnitts in einem Bereich, der nach der Lehre der neuesten Veröffentlichungen als unzugänglich galt, nicht als für den Fachmann naheliegend betrachtet werden könne. Auch in **T 57/98** wurde das Vorliegen eines Vorurteils bejaht.

Ein dem "Vorurteil in der Fachwelt" ähnliches Beweisanzeichen ist die **Entwicklung der Technik in eine andere Richtung** (s. dazu **T 2/81**, ABl. 1983, 133, **T 650/90**, **T 330/92**). In **T 872/98** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß für das Vorliegen eines Beweisanzeichens auch die Tatsache sprechen könne, daß ein Wettbewerber kurz nach dem Prioritätstag eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht habe, deren Erfindung in eine völlig andere Richtung gehe als die europäische Patentanmeldung.

7.3 Alter der Entgegenhaltung / Zeitfaktor

Das Alter von Entgegenhaltungen, die lange vor der Anmeldung bekannt waren, kann nur dann ein Anzeichen für erfinderische Tätigkeit sein, wenn während der gesamten Zeit zwischen dem Tag des Bekanntwerdens der Entgegenhaltungen und dem der Erfindung die Notwendigkeit bestand, eine ungelöste Aufgabe zu lösen (**T 79/82** und **T 295/94**).

Maßgebend sei nicht der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung des früheren Dokuments und der Anmeldung des europäischen Patents, das die Lehre dieses Dokuments aufgreife, sondern vielmehr der Abstand zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das entsprechende Problem zutage getreten, und dem Zeitpunkt, da seine Lösung zum europäischen Patent angemeldet worden sei (**T 478/91**).

Ein Zeitraum von 23 Jahren zwischen dem Veröffentlichungsdatum des als nächster Stand der Technik geltenden Dokuments und dem Prioritätsdatum des Streitpatents auf einem wirtschaftlich bedeutenden und stark bearbeiteten Fachgebiet kann normalerweise als Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit angesehen werden (**T 273/92**). In **T 203/93** und in **T 795/93** wurde ein Zeitraum von 11 Jahren als positives Beweisanzeichen gewertet, in **T 986/92** ein Zeitraum von 70 Jahren, in **T 478/91** ein Zeitraum von 80 Jahren und in **T 626/96** ein Zeitraum von 60 Jahren (s. auch **T 774/89**, **T 540/92**, **T 957/92**, **T 697/94**, **T 322/95**, **T 255/97**, **T 970/97**).

In **T 330/92** wurden die Druckschriften, die die allgemeinen Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Anmeldung (Spritzgußtechnik in bezug auf Schutzhüllen für Scheckkarten) widerspiegeln, bereits mindestens 17 Jahre vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents veröffentlicht. Die Beschwerdekammer führte aus, daß die Elemente, die zur Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 hätten führen können, somit bereits über eine lange Zeit im Stand der Technik bekannt gewesen seien. Trotzdem sei die Fachwelt in dieser langen Zeit gegenüber diesen Kenntnissen "blind" gewesen. Auch andere Anmelder in diesem Fachgebiet hätten diese Kenntnisse nicht benutzt.

In **T 1077/92** sah sich die Kammer mit dem seltenen Fall konfrontiert, daß eine Aufgabe und ihre einfache Lösung 100 Jahre im allgemeinen und unlängst noch auf einem Gebiet intensiver Forschung nebeneinander existierten, ohne daß der scheinbar naheliegende Schritt getan worden wäre. Daraus schloß die Kammer, dies sei mangels einer anderen Erklärung nur darauf zurückzuführen, daß erfinderisches Verständnis notwendig sei (**T 617/91**).

In **T 123/97** könnte die Tatsache, daß eine naheliegende Lösung nicht auf die im Streitpatent zu lösende technische Aufgabe angewendet wurde, verschiedene Ursachen haben: So könnten z. B. kommerzielle Erwägungen einer Anwendung dieser neuen Technik entgegengestanden haben, weil die alte Technik von den Benutzern als zufriedenstellend empfunden wurde und ebenfalls Spielraum für Verbesserungen bot, und daher die mit einer industriellen Anwendung der neuen Technik verbundenen hohen Investitionskosten vermieden wurden.

7.4 Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses

Ist bei stagnierendem Stand der Technik bis zur Erfindung ein langer Zeitraum verstrichen, so kann dies ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein, sofern während dieser Zeit ein dringendes Bedürfnis zur Verbesserung nachweisbar bestanden hat (s. **T 109/82**, ABl. 1984, 473, **T 555/91**, **T 699/91**). Dieses Beweisanzeichen hängt eng mit den positiven Beweisanzeichen Zeitfaktor und Alter der Entgegenhaltung zusammen.

In **T 605/91** stellte die Kammer fest, daß es nicht ausreiche, wenn lediglich ein einzelner Fachmann ein "seit langem bestehendes Bedürfnis" entdecke. Nur wenn verschiedene, wiederholte Versuche erkennbar seien, die betreffenden Nachteile zu überwinden, scheine ein solches Bedürfnis seit langem bestanden zu haben.

In **T 1014/92** ließ die Kammer das weitere Argument des Beschwerdeführers nicht gelten, wonach die lange Zeitspanne (rund 35 Jahre), in der die Druckschriften 1 und 2 der Öffentlichkeit zugänglich gewesen seien, ohne daß sie miteinander kombiniert worden wären, an sich schon ein zwingender Beweis dafür sei, daß zwischen beiden kein augenfälliger Zusammenhang bestehe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß diese Schlußfolgerung nur dann gezogen werden könnte, wenn zu dem Zeitbeweis noch ein weiterer Beweis wie z. B. ein seit langem bestehendes Bedürfnis hinzukäme. Die bloße Tatsache, daß zwei Druckschriften während einer längeren Zeitspanne von den Fachleuten nicht kombiniert worden seien, könne deshalb die aufgrund einer objektiven Beurteilung des Stands der Technik getroffene Feststellung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht erschüttern.

Ist ein Verfahren seit über 20 Jahren trotz damit verbundener wirtschaftlicher Nachteile erfolgreich kommerziell durchgeführt worden und löst die beanspruchte Erfindung die technische Aufgabe der Beseitigung dieser Nachteile, so spricht dies für erfinderische Tätigkeit (**T 271/84**, ABl. 1987, 405).

7.5 Wirtschaftlicher Erfolg

Grundsätzlich ist der kommerzielle Erfolg allein nicht als ein Zeichen erfinderischer Tätigkeit zu betrachten. Damit ein kommerzieller Erfolg als Indiz für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit berücksichtigt werden kann, muß zum einen nachgewiesen werden, daß ein seit langem bestehendes Bedürfnis befriedigt worden ist. Und zum anderen muß der kommerzielle Erfolg auf die technischen Merkmale der Erfindung und nicht auf andere Einflüsse (beispielsweise Verkaufsverfahren oder Werbung) zurückzuführen sein.

In **T 110/92** bezweifelte die Kammer nicht, daß die Kochplatte nach Anspruch 1 ein kommerzieller Erfolg gewesen sein mag. Doch könne - angesichts des negativen Ergebnisses der technischen Prüfung des beanspruchten Gegenstands - ein kommerzieller Erfolg allein noch kein Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein, auch wenn die Kammer davon überzeugt sei, daß der Erfolg auf die technischen Merkmale der Kochplatte und nicht auf andere Gründe - z. B. kommerzieller Art - zurückzuführen sei (s. **T 5/91**, **T 219/90**, **T 373/94**).

Auch in **T 478/91** wurde der kommerzielle Erfolg nicht als ein Zeichen erfinderischer Tätigkeit betrachtet. Die Kammer wies darauf hin, daß der kommerzielle Erfolg eines Produkts bekanntlich auch durch Faktoren begründet sein könne, die nichts mit den Produkteigenschaften zu tun hätten, so insbesondere durch eine rationellere Herstellung, eine Monopolstellung am Markt, durch Werbemaßnahmen oder durch eine effiziente Verkaufstechnik (vgl. **T 270/84**, **T 257/91**, **T 712/92**).

In **T 677/91** trug die Kammer dem kommerziellen Erfolg der beanspruchten Erfindung Rechnung und stellte fest, daß es falsch gewesen wäre, die praktischen Auswirkungen zu

ignorieren, die die Erfindung seit dem Prioritätstag auf ihrem Gebiet gehabt habe. So werde an mehreren Stellen eines Nachschlagewerks darauf hingewiesen, daß die beanspruchte Erfindung mit ihren Vorteilen auf diesem Fachgebiet eine neue Ära eingeleitet habe. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß sich eine solche Aussage nur schwer mit der Vorstellung vereinbaren lasse, daß die Entwicklung der beanspruchten Erfindung reine Routinesache gewesen sei, und erkannte daher eine erfinderische Tätigkeit an.

Auch in **T 626/96** hatte die Erfindung in verschiedenen Ländern große wirtschaftliche Erfolge verzeichnet und breite Anerkennung gefunden. Darüber hinaus wurde der Erfolg in sehr kurzer Zeit erzielt, so daß für diese einfache Lösung offensichtlich ein dringender kommerzieller Bedarf bestanden hatte. Zudem sei der Erfolg unmittelbar der Struktur des beanspruchten Produkts und nicht Marketingtechniken und geschickten Werbestrategien zuzuschreiben.

Ein Unterfall zu dem Beweisanzeichen des wirtschaftlichen Erfolgs stellt das **Bemühen der Marktkonkurrenten um Mitbenutzungsrechte** dar. Dies kann zu einer positiven Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit führen, muß dies jedoch nicht quasi zwangsläufig tun. In **T 351/93** wurde ausgeführt, daß letzteres insbesondere in dem Fall zutrifft, wo die technisch-fachmännische Bewertung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zu dem Ergebnis führt, daß das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zu verneinen ist.

Etwas anders gelagert war der Sachverhalt in **T 812/92**. Bietet ein **Konkurrent des Patentinhabers** kurz vor dem Anmeldetag des angefochten Patents einem Kunden eine technische Anlage an, ohne die vorteilhafte erfindungsgemäße Lösung zu verwirklichen, so kann dies ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein.

7.6 Einfache Lösung

Die Einfachheit eines Lösungsvorschlags auf einem wirtschaftlich bedeutenden und stark bearbeiteten Fachgebiet kann ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein. Die Schwierigkeit, eine einfache Lösung ohne Qualitätsverluste zu entwickeln, kann daher von erfinderischer Leistung zeugen (**T 106/84**, ABl. 1985, 132, **T 229/85**, ABl. 1987, 237, **T 9/86**, ABl. 1988, 2, **T 29/87**, **T 44/87**, **T 528/89**, **T 73/95**). Dieses setzt dennoch voraus, daß die vorgeschlagene Lösung im Stand der Technik nicht bereits angedeutet worden ist (**T 712/92**).

In **T 234/91** wurde darauf hingewiesen, daß die Erfahrung in den konstruktiven Ingenieurwissenschaften zeige, daß es bei gleicher oder sogar verbesserter Wirkung - in der vorliegenden Sache die Erhöhung der Betriebssicherheit - oft viel schwieriger sei, eine einfache Lösung zu erkennen und zu realisieren als komplizierte Ausgestaltungen. Im Hinblick auf die Vielzahl der in der Fachliteratur vorgeschlagenen Lösungen kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Verbesserung durch die im Streitpatent vorgeschlagene einfache konstruktive Maßnahme nicht naheliegend war (s. auch **T 330/87**).

In **T 349/95** war zu beachten, daß es sich zwar um eine einfache Gestaltung in einer einfachen Vorrichtung handelte, die jedoch eine erhebliche und überraschende

Funktionsverbesserung bewirkte. Nach Ansicht der Kammer begründeten diese überraschende Verbesserung und die Tatsache, daß im Stand der Technik kein klarer Hinweis auf die Lösung gegeben war, die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Lösung.

Ein anderer Aspekt wurde in **T 113/82** (ABl. 1984, 10) behandelt. Um vom bekannten Stand der Technik zu der Erfindung zu gelangen, benötigte man eine Reihe von Schritten. Die Kammer führte aus, daß dies als Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gewertet werden könne; dies treffe zumal dann zu, wenn der entscheidende letzte Schritt, so einfach er auf den ersten Blick erscheinen möge, nicht nachweislich aus dem Stand der Technik bekannt oder daraus ableitbar gewesen sei (s. auch **T 315/87**, **T 508/88**, **T 424/89**, **T 394/90**).

7.7 Unerwartete Wirkung

7.7.1 Bonuseffekt

Ein als überraschend zu beurteilender Effekt kann als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden (**T 181/82**, ABl. 1984, 401). Dazu müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen vorliegen. In **T 21/81** (ABl. 1983, 15) wurde ausgeführt, daß ein Anspruch - auch wenn eine (möglicherweise unvorhergesehene) zusätzliche Wirkung erzielt wird - **keine** erfinderische Tätigkeit aufweist, wenn es aufgrund des Stands der Technik für den Fachmann **naheliegend** ist, zu einer anspruchsgemäßen Lösung zu gelangen, weil aus der Kombination der Lehren der bekannten Schriftstücke eine vorteilhafte Wirkung zu erwarten ist (s. **T 365/86**, **T 350/87**, **T 226/88**). Auch in **T 69/83** (ABl. 1984, 357) wurde diese Rechtsprechung bestätigt. Zwang der Stand der Technik den Fachmann aufgrund eines wesentlichen Teils der bestehenden technischen Aufgabe zu einer bestimmten Lösung, so wird diese nicht zwangsläufig dadurch erfinderisch, daß damit gleichzeitig eine Teilaufgabe überraschend mitgelöst wird. Eine unvorhergesehene zusätzliche Wirkung verleiht also einer naheliegenden Lösung keine erfinderische Qualität (**T 231/97**).

Weiterhin wurde in **T 192/82** (ABl. 1984, 415) ausgeführt, daß es dem Fachmann freistehen muß, die besten gegebenen Mittel für seine Zwecke zu verwenden; zwar kann die Verwendung von Mitteln, die eine zu erwartende Verbesserung bewirken, durchaus patentfähig sein, wenn sie auf einer zusätzlichen Wirkung beruht, vorausgesetzt, daß dies eine Auswahl aus mehreren Möglichkeiten erforderlich macht. Fehlen jedoch entsprechende Alternativen, so liegt eine **Einbahnstraßen-Situation** vor, wo die Verwendung des Mittels trotz eines etwaigen unerwarteten Extra-Effekts in naheliegender Weise zu vorhersehbaren Vorteilen führt. Auch in **T 506/92** wurde ausgeführt, daß eine Zusatzwirkung, die dem Fachmann zwangsläufig aufgrund einer naheliegenden Maßnahme in den Schoß fällt, gemäß der Rechtspraxis des EPA lediglich einen Bonus darstellt, der - selbst als überraschender Effekt - keine erfinderische Tätigkeit zu begründen vermag (s. auch **T 766/92**, **T 431/93**, **T 703/93**, **T 681/94**).

In **T 936/96** vertrat die Kammer die Auffassung, sobald eine realistische technische Aufgabe definiert sei und festgestellt worden sei, daß eine bestimmte Lösung dieser Aufgabe vom Fachmann in Kenntnis des relevanten Standes der Technik ins Auge gefaßt worden **wäre**, weise diese Lösung keine erfinderische Tätigkeit auf. Auch der Umstand, daß die

beanspruchte Erfindung an sich noch weitere technische Aufgaben löse, ändere hieran nichts. Im vorliegenden Fall wurde die beanspruchte unerwartete Wirkung nicht als Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit angesehen.

In **T 227/89** stellte die Kammer fest, daß man bei der Beantwortung der Frage, welche Wirkung entscheidend und welche rein zufällig (ein sog. "Extra-Effekt") sei, von einem realistischen Ansatz ausgehen und die relative technische und praktische Bedeutung dieser Wirkung unter den jeweils gegebenen Umständen berücksichtigen müsse (s. auch **T 732/89** und **T 729/90**). Für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit chemischer Stoffe werden auch häufig deren überraschende Eigenschaften herangezogen (s. dazu **T 20/83**, ABl. 1983, 419).

In **T 848/94** war zur Lösung der bestehenden technischen Aufgabe eine Kombination von Maßnahmen erforderlich, die aus dem Stand der Technik nicht in der Weise hervorging, daß sie der Fachmann gewählt hätte. Deshalb befand er sich nicht in einer "Einbahnstraßen-Situation".

In **T 154/87** wird noch darauf hingewiesen, daß die Erzielung eines überraschenden Effekts keine Voraussetzung für das Vorhandensein von erfinderischer Tätigkeit ist. Es kommt lediglich darauf an, daß sich der beanspruchte Gegenstand für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem verfügbaren Stand der Technik herleiten läßt (**T 426/92**, **T 164/94**, **T 960/95**, **T 524/97**).

In **T 551/89** führte die Kammer aus, daß eine als Ergebnis einer naheliegenden Maßnahme zu erwartende Wirkung auch dann nicht zur Anerkennung der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit beitragen kann, wenn das quantitative Ausmaß dieser Wirkung für den Fachmann überraschend ist. In diesem Fall stellt nämlich eine die Hoffnungen des Fachmanns quantitativ übertreffende Wirkung lediglich einen Extra-Effekt dar, der sich zwangsläufig aus der Verwendung einer naheliegenden Maßnahme ergibt und dem Fachmann ohne eigene erfinderische Leistung in den Schoß fällt (**T 506/92**, **T 882/94**).

In **T 240/93** bezog sich die Anmeldung auf eine Vorrichtung zur chirurgischen Behandlung von Geweben durch Hyperthermie, die mit einer Hitzeabschirmung ausgestattet war. Die Anmeldung war von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß die kurze Behandlungsdauer von nur einer Stunde und weitere sich aus der Verwendung von Kühlmitteln ergebende vorteilhafte Wirkungen lediglich Extra-Effekte seien. Die Kammer hingegen war der Auffassung, daß in dem streitigen Fall die der Erfindung objektiv zugrunde liegende Aufgabe in der Bereitstellung einer Vorrichtung zur wirksamen kurzfristigen therapeutischen Behandlung einer gutartigen Hyperplasie der Prostata bestand. Angesichts der vielen beachtlichen praktischen Vorteile, die eine einstündige Hyperthermie-Behandlung für den Patienten mit sich bringe, könne die kurze Behandlungsdauer nicht lediglich als "Extra-Effekt" abgetan werden, sondern sei für die Erfindung ausschlaggebend und stelle die Ausgangsbasis für die objektive Aufgabenstellung dar.

7.7.2 Vergleichsversuche

In einigen Fällen wurde ein mittels Vergleichsversuchen demonstrierter überraschender

Effekt als Anzeichen für die erfinderische Tätigkeit gewertet. Dies geschah in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik, wenn Vergleichsversuche durchgeführt werden, um eine erfinderische Tätigkeit mit einer verbesserten Wirkung nachzuweisen, so angelegt sein muß, daß diese Wirkung überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurückgeführt wird (T 197/86, ABl.1989, 371), und angebliche Vorteile, die aber nicht hinreichend belegt sind, bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe nicht in Betracht gezogen werden können (T 20/81, ABl. 1982, 217, T 561/94).

In T 197/86 (AbI. 1989, 371) ergänzte die Beschwerdekammer die in der früheren Entscheidung T 181/82 (AbI. 1984, 401) aufgestellten Grundsätze, wonach sich Vergleichsversuche, die als Beweismittel für einen überraschenden Effekt vorgelegt werden, - bei vergleichbarem Anwendungsgebiet - auf Vergleichsverbindungen größtmöglicher Strukturnähe zum Erfindungsgegenstand beziehen müssen. In dem obengenannten Fall legte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) zur Stützung seines Anspruchs freiwillig Vergleiche mit Varianten vor, die sich, obwohl sie nicht ausdrücklich zum Stand der Technik gehörten, von dem beanspruchten Gegenstand nur durch das die Erfindung ausmachende Merkmal unterschieden. Die Kammer stellte zusammenfassend fest, daß dann, wenn Vergleichsversuche durchgeführt werden, um eine erfinderische Tätigkeit mit einer verbesserten Wirkung im **gesamten beanspruchten Bereich** nachzuweisen, der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik so angelegt sein muß, daß die Wirkung überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurückgeführt wird. Hierfür kann es erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, daß sie nur in diesem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweichen (T 292/92, T 412/94, T 819/96).

Bereits in T 35/85 hatte die Kammer ausgeführt, daß ein Anmelder oder Patentinhaber seiner Beweispflicht dadurch nachkommen könne, daß er freiwillig Vergleichsversuche mit nachgestellten Varianten des nächstliegenden Stands der Technik durchführt, bei denen die mit der Erfindung gemeinsamen Merkmale soweit identisch gemacht sind, daß eine der Erfindung näher kommende Variante vorliegt, so daß die auf das Unterscheidungsmerkmal zurückzuführende vorteilhafte Wirkung deutlicher nachgewiesen werden kann (T 40/89, T 191/97).

In T 390/88 wird auf die Umstände eingegangen, unter denen die Vorlage von Vergleichsversuchen nicht erforderlich ist. In den obengenannten früheren Fällen hatte die Erfindung auf den ersten Blick nahegelegen, weil die betreffenden Erzeugnisse zwar neu gewesen, den Erzeugnissen des Standes der Technik aber strukturell sehr nahegekommen waren. In der vorliegenden Sache war die Erfindung jedoch nicht von vornherein naheliegend erschienen. Die Kammer wies darauf hin, daß dann die Vorlage von Vergleichsversuchen zur Glaubhaftmachung einer erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich ist (T 656/91).

In T 172/90 waren die vorgelegten Vergleichsversuche nicht als Beleg einer erfinderischen Tätigkeit geeignet. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die für den Vergleich herangezogenen Produkte lediglich handelsübliche Erzeugnisse waren, die offenbar willkürlich ausgewählt worden waren. Eine gegenüber solchen Produkten geltend gemachte technische Überlegenheit im Sinne eines technischen Fortschritts könne jedoch kein Ersatz sein für den Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand

der Technik (s. auch **T 164/83**, ABl. 1987, 149, **T 730/96**).

E. Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ

1. Begriff der "gewerblichen Anwendbarkeit"

Art. 57 EPÜ lautet wie folgt: "Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann." Dieser Artikel definiert und erläutert die Anforderung in Art. 52 (1) EPÜ, daß der Gegenstand "gewerblich anwendbar" sein muß. Er macht insbesondere deutlich, daß die Landwirtschaft nach dem EPÜ ein Gewerbe ist; landwirtschaftliche Verfahren gelten deshalb im allgemeinen als gewerblich anwendbar (**T 116/85**, ABl. 1989, 13).

In **T 144/83** (ABl. 1986, 301) stellte die Kammer fest, daß nach Art. 57 EPÜ eine Erfindung als gewerblich anwendbar gelte, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden könne. Unternehmen der Kosmetikbranche, wie z. B. Kosmetik- oder Schönheitssalons, fielen unter den Begriff des Gewerbes im Sinne des Art. 57 EPÜ, denn dieser Begriff setze lediglich voraus, daß es sich bei dem Unternehmen um eine auf fortgesetzte, selbständige und auf Gewinn gerichtete Tätigkeit handle. Die Kammer habe bereits festgestellt, daß die gewerbsmäßige Verwendung solcher Erfindungen in einem Kosmetikosalon eine gewerbliche Anwendung im Sinne des Art. 57 EPÜ darstelle. Auch in ihrer Entscheidung **T 36/83** (ABl. 1986, 295) befand die Kammer, daß die gewerbsmäßige Anwendung der Erfindung in einem Schönheitssalon eine gewerbliche Anwendung im Sinne des Art. 57 EPÜ sei.

In **T 204/93** hielt die Kammer die kommerzielle Nutzung, soweit sie nicht als Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit zu verstehen und somit nach Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, für ein Merkmal, das das Erfordernis erfülle, wonach eine Erfindung gewerblich anwendbar sein müsse (Art. 52 EPÜ), d. h. daß sie auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden könne (Art. 57 EPÜ); hierbei bezog man sich insbesondere auf das deutsche Wort "gewerblich" in dieser Bestimmung des Übereinkommens. Nach Ansicht der Kammer sei es unstrittig, daß Computerprogramme kommerziell verwertet werden könnten. Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ bezögen sich in keiner Weise auf das Erfordernis der "gewerblichen Anwendbarkeit" in Art. 52 (1) EPÜ, sondern auf das Erfordernis in diesem Artikel, wonach es sich bei dem beanspruchten Gegenstand um eine "Erfindung" handeln müsse. Den Ausnahmen nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ sei nach allgemeinem Verständnis gemeinsam, daß die von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstände keinen technischen Charakter aufweisen, aber nicht, daß sie nicht hergestellt oder benutzt, d. h. gehandelt, werden könnten.

In **T 953/94** stellte die Kammer fest, daß sich - wie das Übereinkommen (Art. 52 (1) EPÜ) zeige - das (in Art. 52 (2) und (3) EPÜ definierte) Erfordernis, wonach es sich bei dem beanspruchten Gegenstand um eine "Erfindung" handeln muß, von dem (in Art. 57 EPÜ definierten) Erfordernis unterscheide, wonach die Erfindung "gewerblich anwendbar" sein

muß. Auch wenn das erstgenannte Erfordernis *cum grano salis* mit der Forderung nach einem "technischen" Beitrag gleichgesetzt werden könne, sei dies nicht dasselbe wie das Erfordernis der "gewerblichen" Anwendbarkeit; zumindest in diesem Kontext seien die Begriffe "technisch" und "gewerblich" nicht synonym. In Art. 57 EPÜ ziele die Bedeutung von "gewerblich" offensichtlich darauf ab, kommerzielle Nutzungen zu erfassen; dies werde durch die deutsche Fassung ("gewerblich") klargemacht. Im Kontext des Art. 52 (2) EPÜ sei dies für die Bedeutung von "technisch" eindeutig nicht der Fall. Deshalb sollte im Kontext von "Steuerung eines ...Vorgangs" das Adjektiv "gewerblich" anders als im Zusammenhang des Art. 57 EPÜ dahingehend ausgelegt werden, daß es sich nur auf technische Verfahren bezieht, die üblicherweise in der "Industrie" vorkommen, und folglich "kommerzielle" oder sogar "auf Gewinn gerichtete" Verwendungen nicht einschließt.

In **T 541/96** stellte die Kammer fest, daß nach Art. 52 (1) EPÜ ein europäisches Patent für eine Erfindung erteilt werden könnte, die unter anderem gewerblich anwendbar ist. Dieses Konzept sei mit der Verpflichtung für den Anmelder verbunden, eine ausreichende Beschreibung der Erfindung im Sinne des Art. 83 EPÜ vorzulegen. Eine Erfindung oder eine Anmeldung für ein Patent für eine angebliche Erfindung, die mit den allgemein anerkannten Gesetzen der Physik nicht vereinbar sei, würde die Erfordernisse der Art. 57 EPÜ und Art. 83 EPÜ nicht erfüllen, da sie nicht benutzt werden könnte und somit nicht gewerblich anwendbar wäre. Die Beschreibung wäre auch unzureichend, wenn der Anmelder nicht in der Lage wäre zu beschreiben, wie sie ausgeführt werden könnte.

Die Kammer bemerkte weiterhin, daß das EPÜ die Patentierbarkeit von "revolutionären" Erfindungen nicht verhindere. Laut Art. 83 EPÜ sei aber der Umfang der Informationen, der zur ausreichenden Offenbarung einer Erfindung erforderlich ist, in gewisser Weise von der "Art" der Erfindung abhängig. Wenn letztere auf einem wohlbekannten Gebiet der Technik liege und auf allgemein anerkannten Theorien beruhe, brauche die Beschreibung nicht zahlreiche spezifische technische Einzelheiten zu enthalten, die für den Fachmann ohnehin naheliegend wären. Wenn die Erfindung jedoch zumindest auf den ersten Blick den allgemein anerkannten Gesetzen der Physik und begründeten Theorien zu widersprechen scheine, sollte die Offenbarung detailliert genug sein, um dem mit den Hauptrichtungen von Wissenschaft und Technik vertrauten Fachmann zu beweisen, daß die Erfindung tatsächlich ausführbar wäre (d. h. gewerblich anwendbar). Dies impliziere unter anderem die Bereitstellung aller Daten, die der Fachmann für die Ausführung der beanspruchten Erfindung benötigen würde, da man von ihm, da er diese Daten nicht von allgemein anerkannten Theorien ableiten könne, nicht erwarten dürfe, daß er die Lehre der Erfindung nur durch Herumexperimentieren umsetze.

Im vorliegenden Fall bestehe der Kern der Erfindung in der Einleitung einer Kernfusion von leichten Kernen und schweren instabilen Kernen bei niedriger Temperatur durch ein elektrisches Feld. Der Beschwerdeführer habe weder Beweismittel noch eine zuverlässige theoretische Basis geliefert, die den Fachmann in die Lage versetzen würden, die Ausführbarkeit der Erfindung zu bewerten; die Beschreibung beruhe im wesentlichen auf allgemeinen Feststellungen und Spekulationen, die keine klare und umfassende technische Lehre liefern könnten. Daher sei es irrelevant zu prüfen, ob die in der Beschreibung erwähnten Fusionsreaktionen theoretisch möglich wären oder ob sie tatsächlich unter bestimmten Bedingungen eintreten könnten.

In **T 718/96** stellte die Kammer fest, daß, auch wenn mangelnde Ausführbarkeit nach Art. 57 EPÜ mit der Begründung beanstandet werden könnte, eine nicht ausführbare Erfindung sei gewerblich nicht anwendbar, die Stützung dieses Einwands auf Art. 83 EPÜ bzw. Art. 100 b) EPÜ angezeigt ist, da sich diese Vorschriften mit der Ausführbarkeit speziell befassen.

2. Beweisanzeichen für die Ermittlung der gewerblichen Anwendbarkeit

2.1 Im privaten, persönlichen Bereich angewandte Verfahren

In **T 74/93** (ABl. 1995, 712) wurde die Anmeldung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen, da Anspruch 5, der auf die Verwendung eines Stoffgemischs zur Empfängnisverhütung (z. B. eine Creme) zum Auftragen auf den Gebärmutterhals eines empfängnisfähigen weiblichen Säugetiers gerichtet war, insoweit nicht nach Art. 57 EPÜ gewerblich anwendbar sei, als die Verbindung auf den Gebärmutterhals eines weiblichen Menschen aufzutragen sei. Der Beschwerdeführer brachte im wesentlichen vor, daß zahlreiche Erfindungen, die sich auf den täglichen Bedarf bezögen, im privaten Bereich benutzt würden, was ihrer Patentierbarkeit nicht im Wege stehen sollte.

Die Kammer stellte fest, da "Gewerbe" im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes allgemein in der weitesten Bedeutung verstanden werde (Art. 1 (3) Pariser Verbandsübereinkunft), könne eine solche liberale Auslegung auch auf Art. 57 EPÜ Anwendung finden. Jedoch hat sie bei der Abgrenzung zwischen gewerblichen Tätigkeiten, die unter die Verbotswirkung von Patenten fallen, und Tätigkeiten im privaten Bereich, die hiervon nicht berührt werden, berücksichtigt, daß Art. 57 EPÜ als Ausdruck der allgemeinen Vorstellung verstanden werden kann, wonach jede natürliche Person das Recht auf Achtung ihrer Privatsphäre hat. Dieses Recht darf im Kern niemandem genommen werden. Daher verleiht die Tatsache, daß Empfängnisverhütung für manche Frauen mit einer beruflichen Tätigkeit verbunden ist, einer im wesentlichen privaten Handlung noch keinen gewerblichen Charakter. Dies gilt nicht für die Empfängnisverhütung im allgemeinen, sondern nur für die spezielle Art der Anwendung eines Stoffgemischs nach Anspruch 5.

Die Kammer konnte für die in Anspruch 5 definierte unmittelbare Benutzung, für die das Erfordernis des Art. 57 EPÜ erfüllt sein muß, keinen Bereich ermitteln, in dem sie gewerblich anwendbar wäre. Die Frage, ob es für die gewerbliche Anwendbarkeit ausreiche, daß diese künftig zu erwarten sei, könne unbeantwortet bleiben. Auch wenn die Kammer in diesem Punkt den Standpunkt des Beschwerdeführers akzeptieren würde, würde hierfür eine nicht näher begründete Behauptung zu diesem Zweck nicht ausreichen. Ohne konkrete Angaben konnte die Kammer nicht anerkennen, daß das Erfordernis des Art. 57 EPÜ erfüllt ist.

2.2 Mögliche, von einem Unternehmen angebotene Dienstleistungen

In **T 1165/97** vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Verfahren für die Verwendung einer vaginalen Ausflußsammelvorrichtung und das Entfernen der Sammelvorrichtung nach einmaliger Verwendung als gewerblich anwendbare Verwendung betrachtet werden könne, wenn vorstellbar sei, daß diese Schritte als bezahlte Dienstleistung vorgenommen würden und ihre Ausführung nicht ausschließlich von den Instruktionen der betreffenden Frau

abhängig sei. Die Kammer stellte fest, daß nach Art. 57 EPÜ die Möglichkeit maßgeblich sei, daß eine solche Dienstleistung von einem Unternehmen angeboten werden könne. In diesem Fall entschied die Kammer, daß dies gegeben sei. Die Kammer führte aus, daß im Gegensatz zu dem Fall der Entscheidung **T 74/93** die Dienstleistung nicht nur darin bestand, daß die rein persönlichen Bedürfnisse einer betroffenen Frau zu erfüllen sind. Die Entnahme einer Probe könne auch aus äußeren Gründen vorgenommen werden, zum Beispiel auf der Grundlage des Rats eines Mediziners, daß eine solche Probe für den Zweck einer weiterführenden Diagnose zu entnommen werden solle.

3. Sonstige Kriterien - Formulierung der Ansprüche

In **G 1/83** (ABl. 1985, 60) waren Ansprüche auf Stoffe oder Stoffgemische zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ohne Frage auf Erfindungen gerichtet, die nach Art. 52 (1) EPÜ gewerblich anwendbar sind. Dies ist nicht nur ausdrücklich in Art. 52 (4) EPÜ, letzter Satz, klargestellt, sondern kann auch der in Art. 57 EPÜ festgelegten Definition der gewerblichen Anwendbarkeit entnommen werden, wonach der Gegenstand der Erfindung "auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann." Der letzte Satz des Art. 52 (4) EPÜ scheint etwas Selbstverständliches auszusagen; er dürfte auf das Bemühen zurückzuführen sein, die Rechtslage eindeutig klarzustellen.

In **T 80/96** (ABl. 2000, 50) befand die Kammer, daß die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines neuen pharmazeutischen Produktes ohne Einschränkung auf eine Indikation nicht gegen die Erfordernisse des Art. 57 EPÜ in Verbindung mit Art. 52 (1) EPÜ verstoße. Nach Auffassung der Kammer steht auch das Erfordernis der Klarheit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) einer Anspruchsfassung nicht entgegen, bei der ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Produktes in Form eines Verwendungsanspruches abgefaßt ist. Eine andere Bedeutung der einzelnen Verfahrensschritte ist darin nicht zu sehen (vgl. etwa **T 279/93** vom 12. Dezember 1996, Gründe Nr. 4).

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

Nach Art. 83 EPÜ ist die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

Es ist spätestens seit der Entscheidung **T 14/83** (ABl. 1984, 105) ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß die Frage, ob eine Erfindung ausreichend offenbart im Sinne des Art. 83 EPÜ ist, anhand des Gesamtinhalts der Patentanmeldung, also unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen, zu beantworten ist (s. auch **T 169/83**, ABl. 1985, 193); die Frage ausreichender Offenbarung darf jedenfalls nicht allein vom Inhalt der Ansprüche her beurteilt werden (so z. B. in **T 202/83**, **T 179/87** vom 16.1.1990, **T 435/89**, **T 82/90**, **T 126/91**).

In **T 32/84** (ABl. 1986, 9) wurde ausgeführt, wenn einige für das Funktionieren einer Erfindung unbedingt erforderliche Bestandteile weder im Text der Ansprüche noch in der die beanspruchte Erfindung wiedergebenden Zeichnung, noch in dem darauf bezüglichen Teil der Beschreibung ausdrücklich enthalten seien, bedeute das nicht unbedingt, daß die Erfindung nicht gemäß Art. 83 EPÜ so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann die Erfindung anhand eines in der Beschreibung dargelegten Prinzips, das die Notwendigkeit eines zwar nicht in der Abbildung der beanspruchten Erfindung, jedoch in einer anderen Abbildung der Anmeldung dargestellten Bestandteils zeigt, nachbauen. Voraussetzung ist allerdings, daß er dazu keine zusätzlichen Angaben benötigt und nicht erfinderisch tätig werden muß.

2. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

a) Die Offenbarung ist an einen Fachmann adressiert.

Er kann die in der Anmeldung enthaltenen Informationen durch sein allgemeines Fachwissen vervollständigen (**T 206/83**, ABl. 1987, 5, **T 32/85**, **T 51/87**, ABl. 1991, 177, **T 212/88**, ABl. 1992, 28, **T 580/88**, **T 772/89**, **T 231/92**, **T 818/97**). Er kann sogar Fehler in der Beschreibung aufgrund seines Fachwissens erkennen und berichtigen (**T 206/83**, ABl. 1987, 5, **T 171/84**, ABl. 1986, 95, **T 226/85**, ABl. 1988, 336). Nachschlagewerke und allgemeine technische Literatur gehören zum allgemeinen Fachwissen **T 171/84**, **T 51/87**, **T 580/88** und **T 772/89**). Jedoch sind Angaben, die erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden können, nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen (**T 206/83** und **T 654/90**).

Patentschriften können in der Regel nicht zur Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung beitragen, es sei denn, daß sie dem fachmännischen Leser des fraglichen Patents gerade zur Verfügung stehen (**T 171/84**, ABl. 1986, 95). Ausnahmsweise können aber - so

Ausreichende Offenbarung

T 51/87 (ABl. 1991, 177) und **T 772/89** und **T 676/94** - auch Patentschriften und wissenschaftliche Veröffentlichungen zum allgemeinen Fachwissen gehören, nämlich dann, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, daß das entsprechende technische Wissen noch nicht in Standardlehrbüchern enthalten ist.

Ferner ist, wenn bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen sind, in beiden Fällen der gleiche Wissensstand zugrunde zu legen (**T 60/89** (ABl. 1992, 268), **T 694/92**, **T 187/93**, **T 412/93**).

b) Durch Verweise kann der Fachmann ebenfalls in die Lage versetzt werden, die Erfindung auszuführen.

So können Merkmale, die nicht in den Anmeldungsunterlagen selbst, sondern in einem in Bezug genommenen Dokument genannt sind, in den Patentanspruch aufgenommen werden, wenn sie eindeutig zur angemeldeten Erfindung gehören. Aus einer Mehrzahl in dieser Weise offenkundiger Merkmale darf jedoch nicht willkürlich ein einzelnes herausgegriffen werden, vielmehr sind alle zusammengehörenden wesentlichen Strukturmerkmale in den Patentanspruch zu übernehmen (**T 6/84** (ABl. 1985, 238)).

Wenn eine Erfindung eine Weiterbildung eines schon ursprünglich in der Erfindungsbeschreibung zitierten Standes der Technik betrifft, so ist ein im zitierten Dokument breit beschriebenes, in der Erfindung nicht eigens angegebenes Merkmal ausreichend offenbart, wenn dieses in Gestalt einer auch im Referenzdokument genannten Ausführungsform in den Beispielen der Erfindung verwirklicht ist (**T 288/84**, ABl. 1986, 128).

Eine Erfindung ist auch dann ausreichend offenbart, wenn in der Patentschrift und der ursprünglichen Beschreibung auf ein anderes Dokument Bezug genommen wird und der Fachmann aufgrund dieses Querverweises die zur Ausführung der Erfindung notwendige, in der Beschreibung selbst aber nicht *expressis verbis* offenbarte Information erhält (**T 267/91**, **T 611/89**). Die Sprache dieses Dokuments ist dabei ohne Belang (s. Entscheidung **T 920/92**, in der das Referenzdokument in Japanisch abgefaßt war).

Jedoch darf ein Verweis auf ein anderes Dokument nur dann berücksichtigt werden, wenn der Personenkreis, an den sich das den Verweis enthaltende Dokument richtete, Zugang zu ihm hatte. Dies bedeutet, daß das in Bezug genommene Dokument eindeutig bezeichnet und darüber hinaus für den angesprochenen Personenkreis ohne weiteres zugänglich sein muß. Ob dies der Fall ist, hängt einzig vom Sachverhalt ab. Weder Art. 123 (2) EPÜ noch die Richtlinien besagen oder lassen indirekt darauf schließen, daß eine in Bezug genommene Patentanmeldung durch eine Nummer bezeichnet sein müsse, damit sie für die Zwecke des Art. 83 EPÜ berücksichtigt werden könne (**T 737/90**).

Ein besonderer Fall der Verweisung wurde in **T 156/91** behandelt. Dort ging es um ein Verfahren, in dem ein Katalysator verwendet wurde, dessen Zusammensetzung und Herstellungsverfahren von der Herstellerfirma geheimgehalten wurden. Die Kammer brachte Zweifel an der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung zum Ausdruck, wenn diese nur mit Erzeugnissen ausgeführt werden könne, deren Herstellung nicht offenbart sei, die aber im Handel erhältlich seien, ohne daß allerdings ihre Verfügbarkeit über einen feststellbaren

Zeitraum gewährleistet sei. Da dem Verfahren jedoch die erfinderische Tätigkeit fehlte, konnte die Kammer die Frage der Ausführbarkeit der Erfindung letztlich offenlassen.

3. Deutliche und vollständige Offenbarung

Eine beanspruchte Maßnahme muß anhand der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ausführbar sein, ohne daß es einer erfinderischen Leistung bedarf, die das normale fachmännische Können übersteigt (**T 10/86**). Wenn der Anmelder in der Beschreibung keine Einzelheiten des Herstellungsverfahrens angibt, damit die Erfindung nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann, und der Fachmann dieses Informationsdefizit nicht durch seinen allgemeinen Wissensstand ausgleichen kann, gilt die Erfindung nicht als ausreichend offenbart (**T 219/85**, ABl. 1986, 376).

Eine Erfindung ist im Prinzip ausreichend offenbart, wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zu ihrer Ausführung eindeutig aufgezeigt wird. Dabei ist es für die ausreichende Offenbarung unerheblich, ob einige Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente verfügbar sind oder nicht, solange dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt sind, die für die Erfindung dieselbe Wirkung haben (**T 292/85**, ABl. 1989, 275). Dies bestätigen auch zahlreiche Entscheidungen: **T 81/87** (AbI. 1990, 250), **T 301/87** (AbI. 1990, 335), **T 212/88** (AbI. 1992, 28), **T 238/88** (AbI. 1992, 709), **T 60/89** (AbI. 1992, 268), **T 182/89** (AbI. 1991, 391), **T 19/90** (AbI. 1990, 476), **T 740/90**, **T 456/91** und **T 242/92**.

Der Entscheidung **T 281/86** (AbI. 1989, 202) zufolge, verlangt Art. 83 EPÜ auch nicht, daß ein konkret beschriebenes Verfahrensbeispiel exakt wiederholbar sein muß. Abweichungen in der Beschaffenheit eines in einem Verfahren verwendeten Mittels sind für eine ausreichende Offenbarung unerheblich, sofern das beanspruchte Verfahren zuverlässig zum gewünschten Erzeugnis führt. Solange das beanspruchte Verfahren ausreichend deutlich und vollständig beschrieben ist, also vom Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, liegt diesbezüglich kein Mangel vor. Siehe auch **T 292/85** (AbI. 1989, 275), **T 299/86** (AbI. 1988, 88), **T 181/87**, **T 212/88** (AbI. 1992, 28), **T 182/89** (AbI. 1991, 391) und **T 19/90** (AbI. 1990, 476).

Die Erfüllung des Erfordernisses der R. 27 (1) (e) EPÜ, wonach in der Beschreibung wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im einzelnen anzugeben ist, bedeutet nicht zwangsläufig, daß die Erfindung in der Anmeldung in der eingereichten Fassung im Sinne des Art. 83 EPÜ hinreichend offenbart ist. Hierüber muß unter Würdigung der in den Beispielen sowie in den anderen Teilen der Beschreibung enthaltenen Informationen und nach Maßgabe des zum entsprechenden Zeitpunkt allgemein üblichen Wissensstands des Fachmanns entschieden werden (**T 322/93**). Wenn die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ erfüllt sind, so ist jedoch davon auszugehen, daß es auch mindestens einen Weg zur Ausführung der offenbarten Erfindung im Sinne der R. 27 (1) e) EPÜ gibt (**T 561/96**). In dieser Entscheidung sah die Kammer in der Tatsache, daß die Prüfungsabteilung trotz eines Einwands gemäß Art. 83 EPÜ auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erkannt hatte, ein Indiz dafür, daß die Erfindung für den Fachmann eindeutig nachvollziehbar und somit ausreichend offenbart war.

Jedoch reicht die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung der Erfindung nur dann aus, wenn sie die Ausführung der Erfindung **im gesamten beanspruchten Bereich** ermöglicht und es nicht **nur** erlaubt, zu **einigen** Mitgliedern der beanspruchten Klasse zu gelangen (**T 409/91** (ABl. 1994, 653 und **T 435/91** (ABl. 1995, 188)). Hierin wurde eine Tatfrage gesehen. Voraussetzung für eine ausreichende Offenbarung ist demnach, daß sie den Fachmann in die Lage versetzt, im wesentlichen **alle** in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten. Diese Auffassung vertraten die Kammern auch in den Entscheidungen **T 19/90** (ABl. 1990, 476), **T 242/92**, **T 418/91**, **T 548/91**, **T 659/93**, **T 435/91** (ABl. 1995, 188) und **T 923/92** (ABl. 1996, 564). Zur Stützung breiter Ansprüche können nähere technische Angaben und mehr als ein Beispiel notwendig sein (**T 612/92**, **T 694/92**, ABl. 1997, 408, **T 187/93**). Dies muß von Fall zu Fall entschieden werden.

Der Einwand mangelnder Offenbarung darf nur dann erhoben werden, wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen (**T 19/90**, ABl. 1990, 476).

Ein Nachteil einer Erfindung, der von ihrem Einsatz hätte abhalten können (hier eine Verletzungsgefahr für den Benutzer), steht der Ausführbarkeit nicht entgegen, sofern das ansonsten angestrebte Ergebnis durch die im Streitpatent offenbarte technische Lehre erreicht wird (**T 881/95**).

In **T 449/90** sah die Beschwerdekammer die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ als erfüllt an, da der beanspruchte Grad der Inaktivierung des Aids-Virus ("im wesentlichen") mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden könne. Die vollständige Inaktivierung des lebensbedrohenden Virus, die der Einsprechende für notwendig erachtet habe, sei ein in höchstem Maße erwünschter Effekt; im Hinblick auf den Anspruchswortlaut "im wesentlichen in inaktiver Form" sei das jedoch keine Frage des Art. 83 EPÜ.

4. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Die Offenbarung muß ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeitbar sein.

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Erfindung hinreichend deutlich und vollständig offenbart ist, ist ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn große technische Schwierigkeiten vorliegen. Die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen müsse jedoch dem Fachmann eine brauchbare Anleitung liefern, die ihn nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führe (**T 226/85** (ABl. 1988, 336) im Anschluß an **T 14/83** (ABl. 1984, 105), und **T 48/85** und **T 307/86**). Wenn der Fachmann nur durch Herumexperimentieren feststellen kann, ob er die vielen Parameter so gewählt hatte, daß sich ein befriedigendes Ergebnis einstellen würde, ist dies ein unzumutbarer Aufwand (**T 32/85**).

Für die Offenbarung einer Erfindung ist es ausreichend, wenn die zur Ausführung der Erfindung bestimmten Mittel durch technische Angaben, die sie anwendbar machen, eindeutig offenbart sind und das angestrebte Ergebnis zumindest in einigen - realistischen - Fällen erreicht wird (**T 487/91**). Das gelegentliche Mißlingen eines beanspruchten Verfahrens

beeinträchtigt nicht dessen Ausführbarkeit, wenn es nur einiger Versuche bedarf, um den Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln, vorausgesetzt, daß sich diese Versuche in vertretbaren Grenzen halten und keine erfinderische Tätigkeit erfordern (**T 931/91**). Dasselbe gilt, wenn es sich bei der Auswahl der Werte für verschiedene Parameter um Routinemaßnahmen handelt und/oder wenn in der Beschreibung enthaltene Beispiele weitere Informationen liefern (**T 107/91**).

Der Entscheidung **T 256/87** zufolge muß nur gewährleistet sein, daß der Fachmann, der die Patentschrift liest, die Erfindung in allen wesentlichen Teilen ausführen kann und weiß, wann er im verbotenen Schutzbereich der Ansprüche arbeitet. Die angesprochenen Möglichkeiten einer indirekten empirischen Abklärung stellen nach Auffassung der Kammer eine akzeptable Lösung dar, durch die das Erfordernis des Art. 83 EPÜ bereits hinreichend erfüllt ist, ohne daß es eines unzumutbaren Aufwands bedürfte.

Das EPÜ enthält keine Vorschrift, wonach die beanspruchte Erfindung dann, wenn ihre Ausführung nicht ausdrücklich beschrieben ist, mit Hilfe einiger weniger nicht offenkundiger Zusatzschritte nacharbeitbar sein muß. Das einzige wesentliche Erfordernis, das erfüllt sein muß, besteht vielmehr darin, daß jeder dieser weiteren Schritte für den Fachmann so nahe liegt, daß eine detaillierte Beschreibung im Lichte seines allgemeinen Fachwissens überflüssig ist (**T 721/89**).

Das Ausmaß zumutbarer Versuche ist jedenfalls dann überschritten, wenn damit die Lösung der bestehenden Aufgabe erst aufgefunden werden muß, nicht dagegen, wenn es um die Ermittlung der zahlenmäßigen Grenzen eines funktionell definierten Bereichs geht (**T 312/88**). Sie sollten rasch ein zuverlässiges Bild über die Herstellbarkeit der Produkte ergeben (**T 475/88**). Die mit der Streitanmeldung eingereichten Versuchsdaten müssen aber nicht eine genaue Wiedergabe der Ausführungsbeispiele des Patents sein, solange davon ausgegangen werden kann, daß die Versuche unter die Erfindung fallen (**T 674/96**).

Wenn es auf der Hand liegt, daß der Fachmann bei der Auswahl eines bestimmten Analyseverfahrens zwischen dessen Unkompliziertheit und der erforderlichen Genauigkeit abwägen würde, sind die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ erfüllt (**T 492/92**). Dies ist auch dann der Fall, wenn die zwei verschiedenen, vom Patentinhaber vorgeschlagenen Analyseverfahren bei ein und demselben Gemisch zu signifikant verschiedenen Ergebnissen führen. Gibt es jedoch unterschiedliche Meßverfahren, die nicht immer zum selben Ergebnis führen, so kann dies wie in **T 225/93** als unzumutbarer Aufwand gelten (vgl. auch II. B.1.1.3).

5. Biotechnologie

5.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

Die unter II.A.3 dargelegten Grundsätze gelten auch für biotechnologische Erfindungen.

5.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung

Die Entscheidungen **T 281/86** (ABl. 1989, 202) und **T 299/86** vom 17.8.1989 wurden vorstehend unter II.A.3 behandelt.

Wie bereits erwähnt, ist eine Erfindung hinreichend offenbart, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann (**T 292/85**, ABl. 1989, 275). Die Erfindung betraf ein rekombinantes Plasmid, das ein homologes Regulon, heterologe DNS und ein oder mehrere Terminationscodons zur Expression eines funktionellen heterologen Polypeptids in isolierbarer Form in Bakterien enthielt. Die Anmeldung wurde von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß nicht alle Ausführungsarten, die unter die weite funktionelle Anspruchsfassung fielen, zugänglich seien. Die Ansprüche schlossen die Herstellung künftiger Produkte mit ein, müßten jedoch auf das beschränkt sein, was zum Prioritätszeitpunkt zugänglich sei. Dem stimmte die Kammer nicht zu, da es unerheblich ist, ob einige Varianten verfügbar sind oder nicht, solange geeignete Varianten bekannt sind, die dieselbe Wirkung haben.

Im ähnlich gelagerten Fall **T 386/94** (ABl. 1996, 658) enthielt die Patentschrift ein technisch ausführliches Beispiel für die Expression von Präprochymosin und seinen Reifungsformen in E.coli. Zugleich wurde die Möglichkeit angedeutet, die besagten Proteine in Mikroorganismen ganz allgemein zu exprimieren. Die Kammer hielt die Erfindung für ausreichend offenbart, da ein Weg zur Ausführung der Erfindung deutlich aufgezeigt wurde und der Stand der Technik nicht darauf hinwies, daß man Fremdgene nicht in anderen Organismen als E.coli exprimieren könnte.

Eine Erfindung kann auch dann ausreichend offenbart sein, wenn die Ergebnisse nicht exakt wiederholbar sind. In **T 301/87** (ABl. 1990, 335) zeigte die Erfindung einen Weg auf, wie man mittels der rekombinanten DNA-Technik zu bestimmten Interferonarten gelangen kann, wobei jedoch nicht jedes Mal identische Ergebnisse zustandekamen. Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß Abweichungen in der Zusammensetzung innerhalb einer Klasse genetischer Vorläufer, wie z. B. bei den durch eine Kombination struktureller Beschränkungen und funktioneller Tests beanspruchten rekombinanten DNA-Molekülen, für eine ausreichende Offenbarung unerheblich seien, sofern der Fachmann zuverlässig zu einigen Stoffen der Klasse gelangen könne, ohne daß er unbedingt vorher wissen müßte, welche dies sein würden.

Falls jedoch der Kern der Erfindung die Erzielung einer bestimmten technischen Wirkung in verschiedenen Anwendungsbereichen mittels bekannter Techniken ist und ernsthafte Zweifel bestehen, ob diese Wirkung ohne weiteres im gesamten beanspruchten Anwendungsbereich erzielt werden kann, können umfangreiche technische Angaben und mehr als ein Beispiel notwendig sein. (s. **T 612/92**, **T 694/92**, **T 187/93** und die im nächsten Kapitel behandelte Entscheidung **T 923/92**).

Nur wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen, kann gegen eine Anmeldung der Einwand mangelnder Offenbarung erhoben werden. Die bloße Tatsache, daß ein Anspruch weit gefaßt ist, ist an sich noch kein Grund zu der Annahme, daß die Anmeldung das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung im Sinne des Art. 83 EPÜ nicht erfüllt (**T 19/90**, ABl. 1990, 476). In diesem Fall war die beanspruchte Erfindung definiert als Einbau einer aktivierten Onkogen-Sequenz in das Genom nichtmenschlicher Säuger im allgemeinen. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, es sei angesichts der Unterschiede zwischen verschiedenen Tieren nicht anzunehmen, daß das einzige beschriebene Beispiel - bei dem es um Mäuse gehe - auf alle

anderen nichtmenschlichen Säuger übertragen werden könne, und die Ansprüche wiesen somit eine unrealistische Breite auf. Dem schloß sich die Kammer nicht an.

Ferner können selbst Ansprüche, die zwar in rein formaler Hinsicht durch die Beschreibung gestützt sind, als unzulässig erachtet werden, wenn sie Gegenstände umfassen, die anhand der Offenbarung in der Beschreibung nur mit unzumutbarem Aufwand oder erfinderischem Zutun ausgeführt werden können. Für den Umfang der für eine ausreichende Offenbarung erforderlichen technischen Angaben kommt es darauf an, welche Korrelation besteht zwischen der Sachlage im Einzelfall und verschiedenen allgemeinen Parametern, beispielsweise dem Gebiet der Technik, dem auf diesem Gebiet der Technik für die Ausführung einer bestimmten schriftlichen Offenbarung durchschnittlich erforderlichen Aufwand, dem Zeitpunkt der Offenbarung und dem einschlägigen allgemeinen Fachwissen oder dem Umfang der in einem Dokument offenbarten zuverlässigen technischen Einzelheiten (s. **T 158/91** und **T 639/95**).

5.2.2 Unzumutbarer Aufwand

Für die Feststellung des unzumutbaren Aufwands sind mehrere Faktoren von Belang.

In **T 187/93** fehlte es z. B. an der experimentellen Absicherung in der Patentanmeldung. Die Erfindung betraf ein Verfahren zur Herstellung eines abgeschnittenen membranfreien Derivats eines viralen Polypeptids durch Expression in eukaryotischen Zellen, das in einem immunisierten Subjekt Schutz gegen In-vivo-Gefahr durch ein virales Pathogen bot. Beispiele wurden nur für das Abschneiden des Glykoproteins gD des HSV angeführt. Es wurde keine allgemeine Technik offenbart, mit der die Ergebnisse auf ein anderes Glykoprotein eines anderen Virus hätten übertragen werden können. Die Kammer stellte fest, daß der Fachmann beim Versuch, dieselbe technische Wirkung mit einem anderen Glykoprotein zu erzielen, mit der mangelnden Vorhersehbarkeit dieser Wirkung konfrontiert wäre, was wiederum zu einem unzumutbaren Aufwand führen könnte.

In ähnlicher Weise urteilte die Kammer in der Entscheidung **T 727/95**, daß sich die Erfindung zu sehr auf den Zufall verließ. Der beanspruchte Gegenstand umfaßte einen "als *Acetobacter* bezeichneten Mikroorganismus mit der Fähigkeit der Mikroorganismen ATCC 53264, ATCC 53263 und ATCC 53524 zur ...". Die Kammer stellte fest, daß der Anspruch durch die Formulierung "mit der Fähigkeit der" nicht nur von den hinterlegten Stämmen abgeleitete *Acetobacter*-Mikroorganismen umfaßt, sondern auch solche, die dieselben beschriebenen Merkmale aufweisen wie die hinterlegten Stämme. Nach Auffassung der Kammer wäre das Auffinden anderer stabiler *Acetobacter*-Stämme mit überdurchschnittlicher Cellulose-Produktion in der Natur ein Zufall, und es wäre ein unzumutbarer Aufwand, wenn man sich darauf verlassen müßte, um eine Erfindung ausführen zu können, sofern nicht bewiesen ist, daß solche Zufallsereignisse häufig genug eintreten, um den Erfolg zu garantieren. Die Kammer schloß daraus, daß der Gegenstand des Anspruchs über die gesamte Breite des Anspruchs nicht ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeitbar war.

Im Fall **T 694/92** (ABl. 1997, 408), war die Anleitung unvollständig. Der beanspruchte Gegenstand umfaßte ein Verfahren zur genetischen Modifizierung einer Pflanzenzelle. Hierzu befand die Kammer, daß die Versuchsdaten und die technischen Angaben in der

Beschreibung für den Fachmann nicht ausreichen, um die technische Wirkung der Expression eines beliebigen pflanzlichen Strukturgens in einer beliebigen Pflanzenzelle unter der Kontrolle eines beliebigen Pflanzenpromotors zuverlässig und ohne unzumutbaren Aufwand zu erzielen. Ein breiter Anspruch, der auf ein solches Verfahren gerichtet ist, wurde nicht ausreichend gestützt.

Der beanspruchte Gegenstand in **T 639/95** betraf ein Verfahren zur Herstellung von PHB-Biopolymeren in einer veränderten Wirtszelle mit Genen zur Kodierung der Enzyme β -Ketothiolase, Azetoazetyl-CoA-Reduktase und Polyhydroxybutyrat(PHB)-Synthetase. Die Kammer stellte fest, daß der Versuchsplan zur Identifizierung und Isolierung des PHB-Gens sehr allgemein gehalten war. Mehrere Literaturangaben fehlten bzw. waren unvollständig. Es gab keine Ergebnisse oder Einzelheiten, die die Nacharbeitung erleichtern konnten. Die Kammer befand, daß die Versuche, die insgesamt erforderlich waren, um erfolgreich Schritt für Schritt zu dem angestrebten Endergebnis zu gelangen, für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstellten.

Hingegen war im Fall **T 412/93**, bei dem Fehler und Lücken die Ausführbarkeit eines der Beispiele ganz und die eines weiteren Beispiels teilweise beeinträchtigten, die Wiederholbarkeit der Erfindung nicht in Frage gestellt, da diese Beispiele alternative Ausführungsformen anderer Beispiele waren.

In der Sache **T 612/92** wären weitere wissenschaftliche Forschungen erforderlich gewesen, um die Erfindung auf einigen der beanspruchten Bereiche auszuführen. Die beanspruchte Erfindung bezog sich auf ein Verfahren zum Einbau fremder DNS in das Genom monokotyler Pflanzen mittels T-DNS. Im Patent wurde vorgeschlagen, die aus dem Stand der Technik für dikotyle Pflanzen bekannte Technik auf monokotyle Pflanzen anzuwenden. Es wurden Beispiele für die Veränderung zweier monokotyler Arten genannt, aber weder eine neue Technik vorgeschlagen noch Hinweise auf gegebenenfalls für die Anwendung bei monokotylen Arten erforderliche Anpassungen des bekannten Verfahrens gegeben. Spätere Arbeiten führten bei anderen monokotylen Arten nicht zum Erfolg. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ nicht erfüllt sind, da ernsthafte Zweifel daran bestanden, ob ein solches Verfahren im gesamten beanspruchten Bereich angewandt werden kann. Siehe auch **T 694/92** (ABl. 1997, 408) weiter oben.

In **T 772/89** hatte die Kammer dagegen zu beurteilen, ob die Beschreibung eine Offenbarung enthielt, die es dem Fachmann ermöglichte, zwei verschiedene beanspruchte Wirte herzustellen, nämlich einen zum Klonieren und einen zum Expressieren der genomischen Sequenz eines Rinderwachstumshormons. Nach Ansicht der Kammer war die Offenbarung im Hinblick auf die zweite Art von Wirt unzureichend, weil der Fachmann am Prioritätstag nicht ohne weiteres geeignete Wirte für die Expressierung habe finden können.

In der Entscheidung **T 223/92** wies die Kammer einen Einwand des Einsprechenden/Beschwerdeführers zurück, wonach die Bereitstellung einer DNA-Sequenz, die für menschliches Interferon-Gamma codiert, nicht ausreichend sei und es für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstelle, die Erfindung auf der Grundlage dieses Wissens nachzuarbeiten. Die Kammer verkannte nicht, daß die Wiederholbarkeit des gesamten Verfahrens der Gen-Expression zur Herstellung des gewünschten Interferon-Gammas im

Jahre 1981 selbst bei vollständiger Offenbarung der DNA-Sequenz eine schwierige, komplexe und zeitaufwendige Aufgabe darstellte. Sie war aber dennoch der Überzeugung, daß die Bereitstellung der DNA-Sequenz den Fachmann 1981 in die Lage versetzte, die Erfindung - wenn auch langwierig und mühsam, so doch unter den gegebenen Umständen ohne unzumutbaren Experimentieraufwand und ohne erfinderische Tätigkeit - nachzuarbeiten (siehe auch **T 412/93**).

5.3 Hinterlegung biologischen Materials

In R. 28 EPÜ heißt es: Bezieht sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder auf ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis und wird hierbei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Art. 83 EPÜ offenbart, wenn innerhalb einer bestimmten Frist eine Kultur des Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist.

5.3.1 Materiellrechtliche Fragen

In **T 418/89** (ABl. 1993, 20) hatte die Kammer zu entscheiden, ob es dem Fachmann möglich war, anhand des hinterlegten Hybridoms die beanspruchte Erfindung auszuführen. Die Kammer stellte fest, daß sich die Eigenschaften der hinterlegten monoklonalen Antikörper von den in den Ansprüchen erwähnten unterscheiden und daß es nicht möglich war, anhand der von der Hinterlegungsstelle empfohlenen Verfahren monoklonale Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom zu gewinnen. Die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ waren somit nicht erfüllt. Eine Offenbarung gilt nicht als ausreichend, wenn die Erfindung nur nach wiederholter Anfrage bei der Hinterlegungsstelle und durch die Anwendung erheblich aufwendigerer Verfahren nachgearbeitet werden kann, als sie von der Hinterlegungsstelle empfohlen werden. Der Umfang des Patent konnte auch nicht auf das tatsächlich hinterlegte Material beschränkt werden, da sich die Eigenschaften des hinterlegten Materials von den in der schriftlichen Offenbarung des Patents beschriebenen unterscheiden. Die wahren Eigenschaften der aus dem hinterlegten Hybridom gewonnenen monoklonalen Antikörper waren nirgendwo beschrieben und somit der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die bloße Hinterlegung eines Hybridoms ohne entsprechende schriftliche Beschreibung stellt keine ausreichende Offenbarung dar. Zu ähnlichen Schlußfolgerungen gelangte die Kammer in **T 495/89** und **T 498/94**.

In **T 349/91** war die Kammer der Auffassung, daß eine Anmeldung keine ausreichende Offenbarung enthält, wenn ein aufwendiges Screening-Verfahren erforderlich ist, um eine Hybridom-Zelllinie zur Ausscheidung eines Antikörpers zu erzeugen, der einem bestimmten hinterlegten Antikörper entspricht.

Allerdings kann R. 28 (1) EPÜ nicht dahingehend interpretiert werden, daß Material zwingend hinterlegt werden müßte, damit eine auch anhand der schriftlichen Beschreibung ausführbare Erfindung leichter nachgearbeitet werden kann, und zwar auch dann nicht, wenn die Ausführung der schriftlichen Offenbarung erheblich mühsamer wäre als die bloße Vermehrung des hinterlegten Mikroorganismus (**T 223/92**).

Desgleichen stellte die Kammer in der Entscheidung **T 412/93** fest, daß eine Hinterlegung nicht unter Berufung auf das Konzept des unzumutbaren Aufwands erzwungen werden könne. Dieses Konzept gelte vielmehr dann, wenn der dem Leser aufgezeigte Weg so spärlich abgegrenzt sei, daß der Erfolg in Frage stehe, wie etwa in **T 418/89** (s. oben). Solange der Weg zwar lang und beschwerlich, aber eindeutig sei, sei der Patentinhaber nicht verpflichtet, der Offenbarung nachzuhelfen, indem er konkrete physikalische Proben zur Verfügung stelle. Würde man zu einer anderslautenden Schlußfolgerung gelangen, so käme dies nach Ansicht der Kammer dem Erfordernis gleich, der Öffentlichkeit die beste Vorgehensweise unmittelbar zugänglich zu machen, was aber im europäischen Patentsystem nicht vorgesehen sei.

In mehreren Fällen ging es um die Frage, ob bestimmte Mikroorganismen (wie Plasmide oder Virusstämme) in Ermangelung einer Hinterlegung anhand der schriftlichen Beschreibung nachgearbeitet werden können. In **T 283/86** und **T 181/87** entschied die Kammer nach sorgfältiger Prüfung der schriftlichen Offenbarung, daß die in der Anmeldung enthaltenen Angaben ausreichten, um den Fachmann zuverlässig zu denselben Mikroorganismen zu führen, während sie dies in **T 815/90** und **T 816/90** nicht gewährleistet sah.

5.3.2 Verfahrensrechtliche Fragen

a) Identität von Anmelder und Hinterleger

Die durch **T 118/87** (ABl. 1991, 474) begründete frühere Praxis des EPA, daß der Patentanmelder und der Hinterleger grundsätzlich identisch sein müssen, hat sich geändert, seitdem in R. 28 (1) EPÜ der neue Buchstabe d aufgenommen worden ist. Das biologische Material **kann nunmehr von einer anderen Person als dem Anmelder hinterlegt werden**, sofern Name und Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben sind und dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird, daß der Hinterleger den Anmelder ermächtigt hat, in der Anmeldung auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, daß das Material nach Maßgabe der R. 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

b) Mängel der Hinterlegung

R. 28 (1) EPÜ besagt, daß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sein muß.

In **T 39/88** (ABl. 1989, 499) wurde bestätigt, daß ein Hauptzweck der R. 28 EPÜ darin besteht, die Zugänglichkeit des hinterlegten Mikroorganismus von der Zustimmung des Hinterlegers unabhängig zu machen. Die Kammer wies darauf hin, daß der richtige Weg zur Anpassung einer ursprünglich für einen anderen Zweck (hier eine US-Anmeldung) vorgenommenen Hinterlegung an die Erfordernisse des EPÜ-Systems darin besteht, die Hinterlegung je nach Lage des Falls förmlich in eine Hinterlegung nach R. 28 EPÜ (wenn die Hinterlegung aufgrund eines besonderen Abkommens zwischen dem EPA und der Hinterlegungsstelle erfolgt ist) oder in eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag (der automatisch auch die R. 28 EPÜ umfaßt) umzuwandeln. Siehe auch **T 239/87**, **T 90/88** und **T 106/88**.

c) Verspätete Einreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung

Nach R. 28 (1) c) EPÜ müssen die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur in der Anmeldung angegeben sein. In der Entscheidung **G 2/93** (ABl. 1995, 275) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Bestimmungen der R. 28 EPÜ den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ nachgeordnet sind. Die Angabe des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) einer hinterlegten Kultur in einer Patentanmeldung ist wesentlich, weil sie nach dem EPÜ maßgeblich dazu beiträgt, daß der Fachmann die Erfindung ausführen kann. Die Große Beschwerdekammer entschied daher im Gegensatz zur Entscheidung **J 8/87** (ABl. 1989, 9), daß die Angabe des Aktenzeichens nach Ablauf der Frist gemäß R. 28 (2) a) EPÜ (d. h. 16 Monate nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag) nicht mehr vorgenommen werden kann.

Siehe **T 227/97** (ABl. 1999, 495), wonach die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand für die Fristen von R. 28 (2) a) EPÜ und R. 13bis.4 PCT in Frage kommt.

6. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ

6.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

Die Patentansprüche müssen den Gegenstand deutlich angeben, für den Schutz begehrt wird (Art. 84 EPÜ). In **T 94/82** (ABl. 1984, 75) wird ausgeführt, daß dieses Erfordernis bei einem Erzeugnisanspruch auch dann erfüllt ist, wenn die Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter angegeben werden, die sich auf die physikalische Struktur des Erzeugnisses beziehen, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können. Bei einem solchen Erzeugnisanspruch genügt es, die physikalischen Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter anzugeben, da der Anspruch selbst keine Hinweise darauf zu enthalten braucht, wie das Erzeugnis herzustellen ist. Die Beschreibung muß jedoch den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ entsprechen und es dem Fachmann ermöglichen, das in ihr beschriebene beanspruchte Erzeugnis herzustellen (vgl. auch **T 487/89**, **T 297/90** und **T 541/97**).

Es ist bedeutsam, ob ein Problem unter Art. 83 EPÜ oder Art. 84 EPÜ fällt, weil im ersten Fall eine Prüfung noch im Einspruchsverfahren zulässig ist, während sich im zweiten Fall eine Prüfung im Einspruchsverfahren auf die Fälle beschränkt, in denen eine Änderung eingetreten ist (**T 127/85** (ABl. 1989, 271) vgl. auch **T 301/87**, ABl. 1990, 335, Nr. 3 der Entscheidungsgründe)). Näheres zur Prüfung der Erfordernisse des Art. 84 EPÜ im Einspruchsverfahren siehe S. 545.

In **T 292/85** (ABl. 1989, 275) wurde die Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung damit begründet, daß die Erfindung nicht nach Art. 83 EPÜ ausreichend offenbart sei und somit auch die in Art. 84 EPÜ geforderte ausreichende Stützung fehle. Die Kammer legte dar, daß in bestimmten Fällen die Erfindung (der Gegenstand des Schutzbegehrens, Art. 84 EPÜ) wegen der Art der beanspruchten Erfindung nur anhand funktioneller Begriffe in den Ansprüchen so beschrieben werden könne, daß ein angemessener Schutz gewährt werden könne. Die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes sei sowohl für die Überlegungen

zum Umfang der Ansprüche als auch für die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung maßgeblich. Die Kammer stellte fest, daß eine Erfindung hinreichend offenbart ist, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann.

In **T 409/91** (ABl. 1994, 653, Ex-parte-Verfahren) und **T 435/91** (ABl. 1995, 188, Inter-partes-Verfahren) wurde dargelegt, daß der Schutzbereich eines Patents dem technischen Beitrag entspricht, den die Offenbarung der darin beschriebenen Erfindung zum Stand der Technik leistet; daher darf sich das mit dem Patent verliehene Monopol nicht auf Gegenstände erstrecken, die dem Fachmann auch nach der Lektüre der Patentschrift noch nicht zur Verfügung stehen. Die vorhandenen Informationen müssen den Fachmann in die Lage versetzen, das angestrebte Ergebnis im gesamten Bereich des Anspruchs, der die betreffende funktionelle Definition enthält, ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen, und die Beschreibung muß mit oder ohne das einschlägige allgemeine Fachwissen eine in sich geschlossene technische Lehre vermitteln, wie man zu diesem Ergebnis gelangt.

Die Erfindung im Fall **T 409/91** betraf Mineralöle wie Dieselmotorkraftstoff, die Paraffinwachs enthalten. In der Beschreibung der strittigen Anmeldung waren bestimmte Additive als wesentlicher Bestandteil der Brennstoffzusammensetzung hingestellt worden, doch dieses Merkmal fehlte in den Ansprüchen. Die Kammer sah durch sie eine andere Erfindung definiert, die durch die Beschreibung nicht gestützt werde.

In dem Inter-partes-Verfahren **T 435/91** (ABl. 1995, 188), war eines der wesentlichen technischen Merkmale des Anspruchs 1, nämlich ein Additiv, das eine Reinigungs- und Waschmittelzusammensetzung in die hexagonale Flüssigkristallphase überführt, nur durch seine Funktion definiert. Der Patentinhaber räumte ein, daß es nicht möglich sei, anhand der in der Patentschrift enthaltenen Angaben und des allgemeinen Fachwissens andere erfolgversprechende Komponenten zu ermitteln als die ausdrücklich erwähnten. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß dem Fachmann all diese Alternativen auch zur Verfügung stehen müßten, wenn die Definition den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ genügen soll.

Solange jedoch keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, daß die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar ist, gibt es keinen Grund, einer Anmeldung breiter gefaßte Ansprüche zu verwehren (**T 242/92**, **T 484/92**). Im Einspruchsverfahren trägt der Einsprechende die Beweislast dafür, daß die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar ist (**T 418/91**, **T 456/91**, **T 548/91**).

6.2 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

Wenn unbestimmte Parameter in den Ansprüchen benutzt werden und Angaben von Meßmethoden fehlen, stellt sich die Frage, ob ein Problem im Hinblick auf Art. 83 EPÜ oder auf Art. 84 EPÜ vorliegt. Die Beantwortung dieser Frage ist von Bedeutung, weil ein Patent im Einspruchsverfahren uneingeschränkt im Hinblick auf die Erfüllung des Art. 83 EPÜ geprüft werden kann. Die Prüfung der Erfüllung des Art. 84 EPÜ ist auf die Fälle beschränkt, bei denen eine Änderungen vorgenommen wurde.

In einigen Entscheidungen (**T 123/85**, **T 124/85**, **T 172/87**, **T 358/88**, **T 449/90**, **T 148/91**,

T267/91, T 697/91) wurde die fehlende Angabe von Meßmethoden für unbestimmte Parameter in der Anmeldung als ein Problem im Hinblick auf Art. 83 EPÜ behandelt. In allen Fällen handelte es sich um Inter-partes-Verfahren. Auch in zwei Ex-parte-Verfahren (**T 122/89** vom 5.2.1991 und **T 503/92**) wurde das Problem unter Art. 83 EPÜ behandelt. Im Verfahren **T 860/93** (ABl. 1995, 47) wurde entschieden, daß das Fehlen von Meßmethoden für die Bestimmung eines relativen Begriffs im Anspruch ein Problem der Klarheit dieses Anspruchs sei. Dabei handelte es sich um ein Ex-parte-Verfahren (ebenso **T 230/87, T 176/91, T 917/92**).

In **T 1055/92** (ABl. 1995, 214) wies die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung unter Berufung auf Art. 84 EPÜ zurück, weil **im Anspruch** nicht deutlich gemacht wurde, wie die Berechnung bestimmter Werte erfolgt. Nach Auffassung der Kammer sollte das Erfordernis des Art. 84 EPÜ, daß die Ansprüche den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird, streng getrennt werden von dem Erfordernis nach Art. 83 EPÜ, daß die europäische Patentanmeldung die Erfindung so offenbaren muß, daß ein Fachmann sie ausführen kann. In Art. 83 EPÜ wird eine ausreichende Offenbarung in der europäischen Patentanmeldung gefordert; dies gilt für die Anmeldung als Ganzes, einschließlich der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen, und nicht für einen einzelnen Anspruch als solchen. Ein Anspruch hingegen muß die wesentlichen Merkmale der Erfindung angeben; dazu gehören insbesondere jene Merkmale, welche die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden. Die wichtigste Funktion eines Patentanspruchs ist es, den für die Erfindung begehrten Schutzzumfang festzulegen; es ist also nicht immer notwendig, daß in einem Anspruch die technischen Merkmale oder Schritte in allen Einzelheiten beschrieben sind.

7. Beweisfragen

Zur Feststellung unzureichender Offenbarung obliegt dem Einsprechenden der Beweis, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen (**T 182/89** (ABl. 1991, 391)). Eine bloße Erklärung, daß die einmalige Wiederholung eines von mehreren in einem Patent enthaltenen Beispielen "genau nach der Beschreibung" nicht die im Patent beanspruchten Ergebnisse erbracht habe, reicht zur Erfüllung der Beweispflicht grundsätzlich nicht aus (vgl. auch **T 406/91, T 418/91, T 548/91** und **T 588/93**). Näheres s. unter Kapitel Beweislast, S. 406.

Für den Nachweis mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung verlangen die Kammern, daß die Nacharbeitung bei Einhaltung der in den Beispielen genannten Bedingungen nicht gelingt. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn der Einsprechende das patentierte Verfahren unter Bedingungen wiederholt, die zwar unter Anspruch 1 fallen, sich aber in mehrfacher Hinsicht von denen der im Streitpatent genannten Beispiele unterscheiden (**T 665/90**).

Die Nacharbeitung sollte nur anhand der genannten Beispiele gegeben sein müssen. Daher reiche es nicht, die Nacharbeitbarkeit aufgrund von Laborversuchen zu bestreiten, wenn im Patent als einziges Ausführungsbeispiel ein industrieller Fermentationsprozeß beschrieben sei (**T 740/90**). Die Offenbarung wurde auch als ausreichend angesehen, wenn der Einsprechende nur Äquivalente der im Patent genannten Tenside verwendet hatte, da er

seine Beweispflicht nicht erfüllt hatte (**T 406/91**).

B. Patentansprüche

Art. 84 EPÜ legt die maßgebenden Grundsätze für den Inhalt und die Abfassung der Patentansprüche fest; danach müssen die Patentansprüche deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein. R. 29 EPÜ ergänzt ihn.

Wie in der Entscheidung **G 2/88** (ABl. 1990, 93, Korr. 469) dargelegt, sieht Art. 84 EPÜ vor, daß die Patentansprüche einer europäischen Patentanmeldung "den Gegenstand angeben [müssen], für den Schutz begehrt wird." R. 29 (1) EPÜ verlangt ferner, daß "der Gegenstand des Schutzbegehrens ... in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben" ist. Bei der Formulierung eines Anspruchs kommt es daher vor allem darauf an, daß diese Erfordernisse unter Berücksichtigung der Art des Erfindungsgegenstands und des Zwecks der Ansprüche erfüllt werden. Die Ansprüche dienen nach dem EPÜ dazu, den Schutzbereich des Patents (oder der Patentanmeldung) (Art. 69 EPÜ) und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten (Art. 64 EPÜ) unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Art. 52 bis 57 EPÜ festzulegen. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen). Diese beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen werden gewöhnlich als die beiden möglichen "Anspruchskategorien" bezeichnet. Innerhalb dieser beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen sind mehrere Unterklassen möglich (z. B. Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Verfahren zur Herstellung von Stoffen, Testverfahren usw.). Ansprüche können auch Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren Grenzen. Unter den technischen Merkmalen einer Erfindung sind die für sie wesentlichen physischen Merkmale zu verstehen. Die technischen Merkmale eines Anspruchs sind für einen Gegenstand dessen physikalische Parameter und sind für eine Tätigkeit die physischen Schritte, die diese Tätigkeit definieren.

Die Beschwerdekammer folgte in ihrer Entscheidung **T 337/95** (ABl. 1996, 628) der Entscheidung **G 2/88** und bestätigte, daß die Ansprüche aus Gründen der Rechtssicherheit klar sein müssen, weil sie dazu dienen, den Schutzbereich des Patents festzulegen (siehe auch **T 338/95**).

1. Deutlichkeit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Allgemeine Grundsätze

Grundsätzlich ist das Schutzbegehren in den Patentansprüchen durch technische Merkmale anzugeben (vgl. **T 4/80**, ABl. 1982, 149). Außerdem sollen die Patentansprüche in sich widerspruchsfrei sein (vgl. **T 2/80**, ABl. 1981, 431).

In der Entscheidung **T 165/84** wurde die Auffassung vertreten, daß die Patentansprüche nicht deutlich gefaßt sind, wenn sie den Schutzbereich nicht genau erkennen lassen. Auch in der Sache **T 480/98** befand die Kammer, daß ein im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannter Markenartikel insofern keine klare technische Bedeutung hatte, als er sich auf eine Vielzahl von Erzeugnissen unterschiedlicher Zusammensetzung und Eigenschaften beziehen konnte. Somit lag mangelnde Klarheit vor, und der Anspruch war nicht zulässig.

Der Entscheidung **T 94/82** (ABl. 1984, 75) zufolge ist das Erfordernis der Deutlichkeit bei einem Erzeugnisanspruch auch dann erfüllt, wenn die Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter angegeben werden, die sich auf die physikalische Struktur des Erzeugnisses beziehen, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können (s. auch **T 452/91**).

Außerdem bedeute Komplexität alleine nicht mangelnde Klarheit. Ist ein Anspruch nur komplex, so kann durchaus Klarheit nach Art. 84 EPÜ gegeben sein, sofern der beanspruchte Gegenstand und der Schutzbereich für den Fachmann für sich genommen oder unter Berücksichtigung der Beschreibung deutlich und eindeutig sind (**T 574/96**).

Die Kammern stellten darüber hinaus zwei allgemeine Grundsätze im Hinblick auf die Erfordernisse der Fassung der Ansprüche auf: In der Entscheidung **T 150/82** (ABl. 1984, 309) wurde festgelegt, daß Ansprüche, die sich im Hinblick auf alle ihre technischen Merkmale auf Bezugnahmen auf die Beschreibung der Anmeldung stützen (sog. "omnibus claims"), nicht gewährt werden, weil sie gegen R. 29 (4) und (6) EPÜ verstoßen; eine Ausnahme liegt dann vor, wenn diese Bezugnahmen unbedingt erforderlich sind, z. B. weil sich eine Reihe von Bedingungen anders nicht in Worten angeben lassen. Dies ist z. B. der Fall bei Erfindungen, die Merkmale oder Einschränkungen enthalten, die nur durch Zeichnungen oder Diagramme wiedergegeben werden können, in denen eine besondere Formgebung oder mehrere Bedingungen dargestellt sind.

In **T 271/88** bestätigte die Kammer die Entscheidung **T 150/82** und entschied, daß es nicht möglich ist, Patentansprüche auf einen Anhang mit chemischen Strukturformeln zu stützen, die als "in den Ansprüchen enthaltene chemische Formeln" bezeichnet werden. Die Kammer war der Meinung, daß die Begriffe "Beschreibung" und "Zeichnung" in R. 29 (6) EPÜ auch chemische Strukturformeln umfassen. Diese Auslegung werde durch die Terminologie in den Richtlinien nicht berührt, die sich mit dem Sinngehalt anderer Regeln befassen. Auch sei es nicht sehr hilfreich, wenn R. 29 (6) EPÜ anhand des Wortlauts der R. 35 (11) EPÜ ausgelegt werde. Die bloße Tatsache, daß Bezugnahmen auf chemische Strukturformeln von einigen nationalen Ämtern der Vertragsstaaten auf getrennten Blättern zugelassen oder sogar verlangt werden, sei für die Auslegung des EPÜ nicht relevant oder gar ausschlaggebend. Zwischen Bezugnahmen auf die Beschreibung und Bezugnahmen auf ein gesondertes Blatt bestehe wohl kaum ein Unterschied.

Andererseits stellte die Kammer in der Entscheidung **T 237/84** (ABl. 1987, 309) klar, daß Bezugszeichen in einem Anspruch (R. 29 (7) EPÜ) dazu dienen, diesen für den Leser verständlicher zu machen. Sie schränken den Schutzbereich des Anspruchs nicht ein, sondern machen ihn klarer und lassen eine knappere Formulierung zu. In **T 986/97** ließ die Kammer eine Bezugnahme auf die Zeichnungen zu.

In **T 816/90** wurden Plasmide unter Verwendung einer Bezeichnung definiert, die als solche keine technische Bedeutung hatte. Zur Definition ihrer Struktur wurde auf eine Abbildung verwiesen. Die Kammer hielt eine solche Definition eines Plasmids nicht für zulässig, da sie gegen Art. 84 EPÜ verstößt.

1.1.2 Wesentliche Merkmale

In **T 32/82** (ABl. 1984, 354) und **T 115/83** wurde festgestellt, daß Art. 84 EPÜ dahingehend zu verstehen ist, daß ein Anspruch nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine **wesentlichen** Merkmale angeben muß. Dies sind alle Merkmale, die zur Lösung der technischen Aufgabe, um die es in der Anmeldung geht, erforderlich sind. Beide Entscheidungen wurden durch **T 269/87** und **T 409/91** (ABl. 1994, 653) bestätigt.

Im Verfahren **T 409/91** betraf die Erfindung Mineralöle wie Dieselmotorenkraftstoff, die Paraffinwachs enthalten. Die Erfinder fanden heraus, daß man durch Zusatz von Additiven mit einer in der Anmeldung durch eine allgemeine Formel beschriebenen Struktur wachshaltige Brennstoffe erhält, deren Wachskristalle bei niedrigen Temperaturen so klein sind, daß sie die in Dieselmotoren verwendeten Papierfilter passieren. Die Additive wurden in den Ansprüchen nicht erwähnt.

Die Kammer befand, daß diese Ansprüche den Gegenstand des Schutzbegehrens nicht mit **all** seinen wesentlichen technischen Merkmalen angaben, wie es Art. 84 EPÜ, Satz 1, verlangt: In der Beschreibung der strittigen Anmeldung waren nämlich bestimmte Additive als wesentlicher Bestandteil der Brennstoffzusammensetzung hingestellt worden. Da dieses Merkmal in den Ansprüchen fehlte, sah die Kammer durch sie eine andere Erfindung definiert, die nicht hinreichend offenbart war. Weiterhin führte die Kammer aus, daß das Erfordernis einer Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (Art. 84 EPÜ, Satz 2) den allgemeinen Rechtsgrundsatz widerspiegelt, daß der durch die Ansprüche definierte Umfang eines patentrechtlichen Monopols dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen soll. Daher sollten die Ansprüche nichts enthalten, was einem Fachmann nach dem Lesen der Beschreibung immer noch nicht zugänglich wäre. Infolgedessen müsse ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung beschrieben und herausgestellt werde, auch Teil der Ansprüche sein.

In **T 622/90** folgte die Kammer der Entscheidung **T 32/82** und stellte fest, daß nicht nur ein vorhandenes unklares Merkmal, sondern auch ein fehlendes, aber zur Klarheit notwendiges Merkmal zur mangelnden Deutlichkeit eines Anspruchs führen kann. Siehe auch **T 630/93** unter 1.1.3 unten (S. 183).

In der Sache **T 586/97** enthielt der Anspruch auf ein Aerosolgemisch das Merkmal "Wirkstoff", für das weder in der Beschreibung eine Definition vorlag noch eine allgemein anwendbare qualitative Definition bekannt war. Das Argument des Anmelders, der Wirkstoff solle die Funktion des Gemischs erfüllen, konnte den von der Kammer erhobenen Einwand mangelnder Klarheit nicht ausräumen, weil die beabsichtigte Funktion kein technisches Merkmal ist, das das beanspruchte Gemisch kennzeichnet.

1.1.3 Deutlichkeit von breiten Ansprüchen

In der Entscheidung **T 238/88** (ABl. 1992, 709) wurde festgestellt, daß die Klarheit eines Anspruchs nicht schon durch die Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs (z. B. "Alkyl") beeinträchtigt ist, wenn die Bedeutung dieses Begriffs - an sich oder anhand der Beschreibung - für den Fachmann eindeutig ist (zur Auslegung von Ansprüchen im allgemeinen s. S. 193).

In **T 523/91** führten die Formulierungen "Kunststoffen in Verbindung mit Einlagen" sowie "diese Einlage gewickelt oder gefaltet mit dem Kunststoffgranulat verbunden" nach Meinung der Kammer nicht zu einem unklaren Anspruchsgegenstand im Sinne des Art. 84 EPÜ, da die Art der Verbindung zwar mehrere Möglichkeiten umfasse, daraus aber wohl ein breiter, nicht aber ein unklarer Anspruchsgegenstand resultiere. Die Anspruchsbreite könne jedoch nicht als solche, sondern nur im Zusammenhang mit anderen Kriterien, wie z. B. Neuheit, erfinderische Tätigkeit oder Ausführbarkeit, angegriffen werden.

Auch in der Entscheidung **T 688/91** präziserte die Kammer, daß die Breite eines Anspruchs nicht mit Mangel an Klarheit gleichzusetzen ist. In diesem Fall lautete der Anspruch: "Integrierte mikroprogrammierte Vorrichtung ... mit einer Vorrichtung zur Erzeugung der T-States T0 ..., T1 ..., ... dadurch gekennzeichnet, daß ... die Erzeugung sowohl der T-States T0, T1 ... als auch der weiteren T-States ... jeweils in Abhängigkeit von vorhergehenden T-States und von Zustandsparametern **wie** den Momentanwerten von Zustands- bzw. Modussignalen ... erfolgt und ...". Selbst wenn das Wort "wie" als "beispielsweise" verstanden wird, so daß die anschließenden Angaben als nicht einschränkend zu interpretieren sind, ist nach Auffassung der Kammer, das Wort "Zustandsparameter" insofern klar, als es besagt, daß die T-State-Erzeugung in Abhängigkeit von irgendwelchen Größen erfolgen soll, welche einen Zustand der Vorrichtung repräsentieren. Zwar ist der Anspruch wegen der allgemeinen Interpretierbarkeit der verwendeten Begriffe als breit anzusehen; Breite ist jedoch nicht mit Mangel an Klarheit gleichzusetzen.

In der Entscheidung **T 630/93** stellte die Kammer fest, daß nach der impliziten Aussage des Art. 84 EPÜ, Satz 1, in einem Anspruch technische Merkmale oder Schritte nicht immer in allen Einzelheiten angegeben werden müßten. Die wesentlichen Merkmale hätten, auch wenn sie in der Regel technisch ausgedrückt seien, häufig eine Abgrenzung der Erfindung nach außen zum Zweck und nicht die detaillierte Definition der innerhalb dieser Grenzen liegenden Erfindung. Daher seien wesentliche Merkmale oft sehr allgemeiner Natur und könnten sich in Extremfällen auf bloße Prinzipien oder einen neuen Gedanken beschränken (s. auch "ausreichende Offenbarung").

1.1.4 Anspruchskategorien

Nach der oben zitierten Entscheidung **T 688/91** schließt die Tatsache, daß Ansprüche verschiedener Kategorien als unabhängige Ansprüche gelten, eine Rückbeziehung auf andere unabhängige Ansprüche nicht aus. Nach Meinung der Kammer muß jedoch bei einer solchen Rückbeziehung eindeutig klargemacht werden, ob die Rückbeziehung Merkmale ersetzen soll oder nicht. Im ersteren Fall muß sie aus Klarheitsgründen **alle** Merkmale ersetzen, im letzteren keines.

In den Entscheidungen **T 418/92** und **T 453/90** bekräftigten die Kammern, daß Ansprüche möglich sind, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen, insbesondere wenn es sich um Erfindungen handelt, die sich dem Fachmann nur dann als Verfahren vollständig offenbaren, wenn auch Vorrichtungsmerkmale zur Definition herangezogen werden.

In **T 426/89** (ABl. 1992, 172) entschied die Kammer, daß ein auf ein "Verfahren zum Betreiben" eines Geräts gerichteter Anspruch nicht deutlich gefaßt ist, wenn die Anspruchsmerkmale in der Tat nur die Wirkungsweise des Geräts beschreiben.

In der Entscheidung **T 841/95** stellte die Kammer fest, daß es zu Unklarheiten kommen kann, wenn in einem Vorrichtungsanspruch zur Definition der Erfindung Merkmale herangezogen werden, die sich auf den Verwendungszweck der Vorrichtung beziehen. Kann jedoch eine Vorrichtung, die Gegenstand der Anmeldung ist, anders als durch einen Hinweis auf ihren Verwendungszweck nicht sinnvoll definiert werden, kann ein Vorrichtungsanspruch, der auf eine Kombination aus Vorrichtung und Verwendung gerichtet ist und die Vorrichtung zweifelsfrei definiert, durchaus klar sein.

In der Sache **T 410/96** betreffend ein Datenverarbeitungssystem stellte sich die Frage, ob ein Anspruch auf ein System sich auf einen Anspruch auf ein Verfahren beziehen dürfe. Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß es sich bei einem solchen Anspruch um einen unabhängigen Anspruch handle, in dem daher alle wesentlichen Merkmale der Erfindung angegeben sein müßten. Die Kammer vertrat dagegen die Auffassung, daß, obwohl R. 29 (4) EPÜ eine Bezugnahme nur im Zusammenhang mit einem Anspruch erwähne, in dem alle Merkmale des Anspruchs enthalten seien, auf den er sich beziehe, dies aber umgekehrt nicht bedeute, daß eine Bezugnahme, die diese Voraussetzung nicht erfülle, zwangsläufig unzulässig sei. Nach Ansicht der Kammer gebe es nach Art. 84 EPÜ keinen A-priori-Einwand gegen einen unabhängigen Anspruch, dessen Merkmale zum Teil aus vorangehenden Ansprüchen einer anderen Kategorie stammten. Die wesentlichen Merkmale seien daher durch Bezugnahme in den strittigen Anspruch aufgenommen, so daß der Anspruch daher im Einklang mit R. 29 (3) EPÜ stehe.

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

Von diesen Grundsätzen wurden aus praktischen Gründen Ausnahmen zugelassen und unter bestimmten Umständen Ansprüche gewährt, die Merkmale in Form von Disclaimern oder funktionelle oder unbestimmte Merkmale enthielten.

1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers

a) Allgemeines

Nach **T 4/80** (ABl. 1982, 149) sind Disclaimer zulässig, wenn der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper direkt (positiv) technisch definiert werden kann.

In der Entscheidung **T 433/86** wurden diese Grundsätze bestätigt und die Anwendungsfälle

von Disclaimern näher präzisiert: Wenn sich der Stand der Technik und der bereichsmäßig definierte beanspruchte Gegenstand überschneiden, kann ein bestimmter Stand der Technik ausgeklammert werden, auch wenn sich in den ursprünglichen Unterlagen keine Stützung für den Ausschluß dieses Gegenstands findet. Ein solcher Ausschluß kann durch einen Disclaimer oder aber, wenn dies zu einer klareren und knapperen Formulierung beiträgt, vorzugsweise durch positive Angaben erreicht werden (S. auch **T 173/96**).

Dieselben Grundsätze gelten, wenn ein kleinerer Teilbereich des bereichsmäßig definierten Erfindungsgegenstands nicht im Hinblick auf den Stand der Technik, sondern deshalb ausgeschlossen werden soll, weil er die technische Aufgabe nicht löst (vgl. **T 313/86**, **T 623/91**, **T 1050/93**).

In **T 323/97** (ABl. 2002, ***) gelangte die Kammer jedoch zu dem Schluß, daß die Änderung eines Patents durch Einfügen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen würden, trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Art. 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende Änderung sei.

Als obiter dictum fügte die Kammer hinzu, daß man in Anbetracht der Stellungnahme **G 2/98** der Großen Beschwerdekammer (ABl. 2001, 413) nicht an der gängigen Praxis festhalten könne, wonach Disclaimer, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht herleitbar sind, zugelassen werden, um einem beanspruchten Gegenstand durch Abgrenzung gegen eine zufällige Vorwegnahme Neuheit zu verleihen.

Jede Änderung eines Anspruchs, die durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützt werde und darauf abziele, den Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik - insbesondere durch einen Disclaimer - weiter abzugrenzen, verstoße gegen Art. 123 (2) EPÜ.

In **T 124/90**, in der der ausgeklammerte Gegenstand einen ausführbaren Aspekt der Offenbarung wiedergab, ließ die Kammer zu, daß die Formulierung des Disclaimers umfassender war als der ausgeklammerte spezielle Stand der Technik.

Ein Disclaimer, der zur Begründung der Neuheit aufgenommen wird, sollte jedoch nur den Gegenstand ausklammern, der im Stand der Technik offenbart ist (**T 434/92**, **T 653/92**, **T 426/94**).

Der Entscheidung **T 11/89** zufolge müssen Ansprüche, die einen Disclaimer enthalten, klar erkennen lassen, durch welche technischen Merkmale sich der beanspruchte vom ausgeschlossenen Gegenstand unterscheidet. Die Veröffentlichungsnummer einer Patentschrift ist offensichtlich kein technisches Merkmal; sie ist daher nicht geeignet, den Umfang eines Disclaimers zu bestimmen. Der Entscheidung lag ein Anspruch der Art "X-Derivate der allgemeinen Formel I ... mit Ausnahme der in der Patentschrift Nr. ... offenbarten X-Derivate der allgemeinen Formel I" zugrunde.

b) Neuheit und erfinderische Tätigkeit

In **T 188/83** (ABl. 1984, 555) wurde klargestellt, daß ein Bereich nicht dadurch neu wird, daß

die aus den Beispielen einer Entgegenhaltung errechneten Werte durch Disclaimer ausgenommen werden, wenn diese Werte nicht punktförmig zu sehen sind.

In der Entscheidung **T 170/87** (ABl. 1989, 441) wurde geklärt, daß mit dem Instrument des Disclaimers eine sich mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden kann (s. auch **T 857/91**, **T 710/92**).

In **T 597/92** (ABl. 1996, 135) bestätigte die Kammer diese Aussage und stellte fest, daß sich im EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür findet, daß ein Disclaimer zu erfinderischer Tätigkeit verhelfen könnte. Auf einen Disclaimer darf nur ausnahmsweise zur Abwendung eines Neuheitsverlusts zurückgegriffen werden, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken läßt, ohne seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen. Ein hypothetischer Neuheitsangriff in einem möglichen Verfahren vor einem nationalen Gericht, der nicht durch beim EPA aktenkundige Schriftsätze oder Beweismittel belegt ist, ist nach dem EPÜ kein hinreichender Grund für die Zulassung eines Disclaimers. Diese Entscheidung wurde durch die Entscheidung **T 653/92** bestätigt.

c) Anwendung auf einen Bereich

In **T 623/91** stellte die Kammer fest, daß sich die Wirkung, mit der die Patentierbarkeit begründet werde, über den gesamten Bereich der beanspruchten Zusammensetzungen erstrecken müsse; wenn die der Kammer vorliegenden Beweismittel belegten, daß dies - und sei es auch nur in einer Minderheit oder einem extrem kleinen Teil der Fälle - nicht gegeben sei, müßten die Zusammensetzungen, denen diese Wirkung fehle, aus dem Anspruch ausgeklammert werden. Nach Auffassung der Kammer liegt keine Unklarheit und damit kein Verstoß gegen Art. 84 EPÜ vor, wenn eine Zusammensetzung unter Bezugnahme auf eine Handelsmarke oder eine Handelsbezeichnung ausgeschlossen wird, da bei einer Änderung des Bereichs der chemischen Zusammensetzung aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Handelsbezeichnung oder die Handelsmarke geändert würde.

1.2.2 Breite Ansprüche

a) Funktionelle Merkmale

In **T 68/85** (ABl. 1987, 228) entschied die Beschwerdekammer, daß funktionelle Merkmale, die ein technisches Ergebnis definieren, im Patentanspruch dann zulässig sind, wenn diese Merkmale ohne Einschränkung der erfinderischen Lehre anders nicht objektiv präziser umschrieben werden können und wenn die funktionellen Merkmale dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand - wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört - ausführen kann. Außerdem wurde von der Kammer hervorgehoben, daß das Streben nach funktioneller Definition eines Merkmals dort seine Grenze finden muß, wo die Deutlichkeit des Patentanspruchs im Sinne von Art. 84 EPÜ nicht mehr gewährleistet wäre. Dieser Entscheidung sind viele weitere Entscheidungen gefolgt, so **T 139/85**, **T 292/85** (ABl. 1989, 275), **T 293/85**, **T 299/86** (ABl. 1988, 88), **T 322/87**, **T 418/89** (ABl. 1993, 20), **T 707/89**, **T 752/90**, **T 822/91**, **T 281/92**, **T 488/92** und **T**

104/93.

In der Entscheidung **T 332/87** wurde in Auslegung der Richtlinien C-III, 4.8 ausgeführt ("Ein Anspruch, der auf ein für einen besonderen Zweck bestimmtes Erzeugnis gerichtet ist, muß so formuliert sein, daß er ein für diesen Zweck geeignetes Erzeugnis definiert"), daß es zwar je nach Lage des Falles zulässig sein könne, in einen Anspruch zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses funktionelle Angaben aufzunehmen. Ein Erzeugnis, das unter anderem durch ein funktionelles Merkmal definiert sei, könne aber nur dann als neu angesehen werden, wenn dieses Merkmal das Produkt dem Wesen nach von bekannten Produkten unterscheide.

In **T 361/88** differenzierte die Kammer zwischen zwei Arten von funktionellen Merkmalen, nämlich zwischen funktionellen Merkmalen, die Verfahrensschritte betreffen, die der Fachmann kennt und ohne weiteres ausführen kann, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen, und solchen, die Verfahrensschritte betreffen, die durch das zu erzielende Ergebnis definiert werden. Auch Merkmale der zweiten Art seien zulässig, solange der Fachmann im Rahmen seiner normalen Fachkenntnisse wisse, was er zu tun habe, um zu dem angegebenen Ergebnis zu gelangen. Anders liege der Fall dagegen, wenn das Ergebnis zum ersten Mal zustande komme, da der Fachmann dann den Weg zum gewünschten Ergebnis nicht kenne.

In **T 243/91** wurde entschieden, daß ein funktionelles Merkmal gewährbar ist, wenn es dem Fachmann eine klare Lehre offenbart, die er ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. In der Entscheidung **T 893/90** sah die Kammer durch das funktionelle Merkmal "in Mengen und Anteilen, die gerade ausreichen, um die Blutung zu stillen" ein technisches Ergebnis definiert, das ebenfalls ein nachprüfbares, von dem beanspruchten Arzneistoff zu erfüllendes Kriterium darstelle. Da die Nachprüfung anhand bloßer Routineversuche erfolge, könne die gewählte funktionelle Formulierung zugelassen werden. Die Angabe genauer Mengen und/oder Anteile der Komponenten, durch die der Anspruch eingeeengt würde, sei nicht erforderlich.

Der der Entscheidung **T 181/96** zugrunde liegende Fall wurde hingegen von der Kammer als anders gelagert angesehen als der Fall **T 893/90**, wo die vorzunehmenden Versuche zwar auf den ersten Blick mühselig erscheinen mochten, aber zum medizinischen Alltag gehörten, also nur Routineversuche seien, die keine Beschränkung erforderlich machten. Im vorliegenden Fall hingegen, bei dem es um eine Vorrichtung zur hydrostatischen Prüfung eines Dichtungselements einer Schraubverbindung zwischen zwei miteinander verbundenen Rohrabschnitten gehe, handele es sich nicht um die üblichen Rohrverbindungen mit im allgemeinen genau definierten Abmessungsbereichen, die für eine Überprüfung der funktionellen Merkmale als solche herangezogen werden könnten.

In **T 446/90** wurde ein Mischvorgang in einem Anspruch durch das zu erzielende Ergebnis, nämlich eine hohe Packungsdichte der Teilchen B, definiert. Die Packungsdichte war in diesem Anspruch durch Bezugnahme auf ein theoretisches, idealisiertes wissenschaftliches Modell von der Packung von Teilchensystemen definiert. Solche Modelle waren wohlbekannt. Der Hinweis auf dieses theoretische Modell war für den Fachmann in Verbindung mit den weiteren Angaben im Streitpatent verständlich; zudem war in der

Beschreibung zumindest ein geeignetes indirektes Verfahren, um die Packungsdichte zu testen, offenbart. Unter diesen Umständen entsprach die Definition der Mischungsbedingungen durch das angestrebte Ergebnis nach Ansicht der Kammer dem Erfordernis der Klarheit. Die Kammer merkte in diesem Zusammenhang an, daß die Aufnahme der in den Beispielen beschriebenen Mischungsbedingungen in den Anspruch zu einer ungebührlichen Einschränkung des Schutzzumfangs führen würde und daher nicht zweckdienlich sei.

In **T 720/92** wurde die Anmeldung u.a. deshalb zurückgewiesen, weil Anspruch 1 aufgrund der unklaren Begriffe "metallaktivierte Oxidation" und "oxidierbares organisches Polymer" nicht für deutlich gehalten wurde; die Angabe der maximalen Sauerstoffdurchlässigkeit wurde als Definition durch das zu erreichende Ergebnis betrachtet, das kein technisches Merkmal darstellen könne. Die Kammer stimmte dem nicht zu, sondern vertrat die Auffassung, daß sich der Begriff "deutlich" in Art. 84 EPÜ auf die praktische Bedeutung der Sprache der Patentansprüche bezieht. Ansprüche mit funktionellen Merkmalen, die den Fachmann nicht in die Lage versetzen, die Erfindung aufgrund der Offenbarung und des allgemeinen Fachwissens auszuführen, erfüllen nicht das Erfordernis der Deutlichkeit nach Art. 84 EPÜ. Ein Anspruch aber, der funktionelle Definitionen nur solcher Merkmale, die der Fachmann aufgrund des allgemeinen Fachwissens ohne weiteres erkennen könnte, mit einer strukturellen Definition des wesentlichen Beitrags zum Stand der Technik kombiniert, verstößt nicht gegen Art. 84 EPÜ.

In **T 391/91** enthielt der Anspruch 1 allgemeine Angaben über die zur Ausführung der Erfindung nacheinander durchzuführenden Schritte, durch die sich ein einzelliger Mikroorganismus-Wirt mit INA (ice nucleation activity) oder verstärkter INA herstellen läßt. Der Anspruch war de facto eine Verallgemeinerung der Einzelbeispiele. Die erste Instanz hatte es für unzulässig gehalten, das DNA-Fragment, das ein für den INA+-Phänotyp verantwortliches Expressionsprodukt codiert, durch allgemeine funktionelle Angaben zu definieren. Die Kammer führte aus, daß kein Grund bestehe, daran zu zweifeln, daß sich die spezifische Lehre der vorliegenden Beispiele verallgemeinern lasse; daher wäre es unbillig, vom Anmelder eine Beschränkung des Anspruchs durch Aufnahme der spezifischen Merkmale der Beispiele zu verlangen. Der Fachmann könne jede geeignete Variante verwenden, die dieselbe erfindungsgemäße Wirkung haben könne. Dies sei zwar vielleicht etwas umständlich, auf diesem Gebiet aber nichts Ungewöhnliches und erfordere nur Routineversuche.

In **T 241/95** (ABl. 2001, 103) definierte der sogenannte "Swiss-type-Anspruch" im Rahmen der zweiten medizinischen Indikation die mit dem Stoff X zu behandelnde Krankheit oder gesundheitliche Störung als "ein Leiden, das durch die selektive Belegung des Serotonin-Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann". Nach Auffassung der Kammer war diese funktionelle Definition nicht deutlich, weil kein Test vorlag, mit dem sich ermitteln ließe, ob die therapeutische Wirkung auf die neu entdeckte Eigenschaft von X, den Serotonin-Rezeptor zu belegen, oder auf irgendeine andere bekannte oder unbekannte Eigenschaft dieses Stoffs zurückzuführen war.

b) Unbestimmte Merkmale

Unbestimmte Merkmale werden unter folgenden Voraussetzungen zugelassen:

aa) Es soll verhindert werden, daß der Umfang des Anspruchs unnötig eingeschränkt wird, und der Fachmann muß in der Lage sein, das Ergebnis durch einfaches Herumexperimentieren nachzuprüfen (**T 88/87**).

bb) Die Bedeutung des Merkmals muß aus dem Anspruch selbst verständlich sein.

So war der Anspruch im Fall **T 487/89** dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die Zähigkeit als auch die Festigkeit mit einer Untergrenze, aber ohne jegliche Obergrenze angegeben waren. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß solche "in einer Richtung offenen" Parameter stets zu beanstanden sind, wenn sie sich auf ein reines Wunschmerkmal beziehen. Die Kammer entschied, daß, ob das Fehlen einer Ober- oder Untergrenze in einem Anspruch im Einzelfall akzeptiert werden könne, hänge von allen sonstigen Begleitumständen ab. Wenn der Anspruch wie im vorliegenden Fall darauf ausgerichtet sei, Werte abzudecken, die unter Berücksichtigung seiner sonstigen Parameter so weit wie irgend möglich über einer angegebenen Untergrenze liegen sollten, dann seien solche in einer Richtung offenen Parameter in der Regel nicht zu beanstanden. Diese Entscheidung wurde durch **T 129/88** (ABl. 1993, 598), **T 87/84**, **T 92/84** und **T 136/84** bestätigt.

In **T 227/91** (ABl. 1994, 491) war in den Ansprüchen die Dicke einer Beschichtung durch eine Formel mit zwei Parametern *a* und *t* definiert. Der Parameter *a* stand für die Wärmeleitfähigkeit der Beschichtung und war damit ein Merkmal der Vorrichtung selbst. Der Parameter *t* entsprach der effektiven Impulsdauer des Lasers und hing mit dessen Betriebsbedingungen, nicht jedoch mit der Bauart des Lasers oder der Vorrichtung zusammen. Die in den Ansprüchen definierte Beschichtungsdicke war also trotz allem an die Betriebsweise des Lasers, das heißt an einen vom Menschen bestimmten Faktor, gekoppelt, der für die Vorrichtung als solche ohne Belang war. Daher befand die Kammer den Schutzbereich des Anspruchsgegenstands für mehrdeutig und unklar.

In **T 455/92** lautete der unabhängige Anspruch 2 wie folgt: "Bedeckung ... für ein Preßerzeugnis ..., gekennzeichnet durch

a) eine Länge, die wenigstens dem Umfang der Mantelfläche des zu bedeckenden Preßerzeugnisses entspricht,

b) eine Gesamtbreite, die ausreicht, die Mantelfläche sowie beide Stirnflächen des Preßerzeugnisses zu bedecken, und

c) eine Faltung derart, daß ... die Breite ... der Breite der Mantelfläche des Preßerzeugnisses entspricht ...".

Die Kammer sah keinen Verstoß gegen Art. 84 EPÜ, da im vorliegenden Fall auf einen bekannten Gegenstand Bezug genommen worden sei und somit der Größenbereich insoweit abgrenzbar sei, daß er Verpackungsmaterial für andere Gegenstände ausschließe. Darüber hinaus sei es eine Selbstverständlichkeit für einen Fachmann auf diesem Gebiet, daß die Größe des Verpackungsmaterials (die Bedeckung) von dem zu verpackenden Gegenstand

abhängig sei. Zur Auslegung von Ansprüchen siehe S. 193.

2. Knappheit

In der Entscheidung **T 79/91** erklärte die Beschwerdekammer, daß die mangelnde Klarheit der Ansprüche als Ganzes unter Umständen darauf zurückzuführen sein könne, daß diese nicht knapp gefaßt seien. Die Erfindung war in mindestens zehn unabhängigen Ansprüchen unterschiedlichen Umfangs dargelegt worden. Die Kammer war der Auffassung, daß diese Darstellungsweise die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wurde, erschwere, wenn nicht gar unmöglich mache und Dritten die Feststellung des Umfangs des Monopolrechts über Gebühr erschwere. Unter Bezugnahme auf diese Entscheidung erklärte die Kammer in der Sache **T 596/97**, daß eine Gesamtzahl von sieben unabhängigen Ansprüchen aus Gründen der Knappheit und Deutlichkeit *prima facie* unerwünscht sein könnte. Jedoch hielt sie die unabhängigen Ansprüche aufgrund der Sachlage für annehmbar.

In **T 246/91** enthielt die Anmeldung 191 Ansprüche, deren Zahl der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren auf 157 beschränkte. Die Kammer verwies darauf, daß sich die Anzahl der Ansprüche bei Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten habe und dieses Erfordernis nicht völlig bedeutungs- und rechtlich wirkungslos sei, nur weil sich die "vertretbaren Grenzen" offensichtlich nicht allgemeingültig definieren ließen. Bei der Entscheidung dieser Frage müsse dem Interesse der betroffenen Öffentlichkeit Rechnung getragen werden, da Patente für die potentiellen Benutzer der in ihnen beanspruchten Erfindungen kein rechtliches Labyrinth sein oder ihnen den Blick darauf verstellen dürften. Die Patentansprüche müßten sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit klar und knapp gefaßt sein, damit sich potentielle Benutzer ohne unzumutbaren Aufwand oder gar Rechtsstreit Gewißheit darüber verschaffen könnten, ob sie mit der beabsichtigten kommerziellen Nutzung voraussichtlich ein Patent verletzen würden. Die Auslegung der 157 Ansprüche mit dem Ziel, sich eine begründete und kommerziell relevante Meinung darüber zu bilden, ob einer dieser Ansprüche die geplante kommerzielle Tätigkeit unterbinden oder behindern könnte, verlange der Öffentlichkeit in jedem Fall einen enormen, völlig unzumutbaren Aufwand ab. Deshalb verstoße die vorliegende Anmeldung nicht nur gegen die klaren Bestimmungen der R. 29 EPÜ, sondern auch gegen die des Art. 84 EPÜ.

Wenn es jedoch einem einzigen Anspruch, der mehrere Alternativen entsprechend der Vielzahl der beanspruchten Verfahren angeben müßte, an Klarheit mangeln könnte, können Mehrfachansprüche als knapp im Sinne des Art. 84 EPÜ angesehen werden (**T 350/93**). In **T 433/99** ließ die Kammer zwei sich überschneidende Ansprüche - einen Verfahrens- und einen Verwendungsanspruch - zu, da sich beide Ansprüche in ihrem Schwerpunkt und damit in ihrem Umfang leicht unterscheiden. Darüber hinaus ließ diese Art der Abfassung der Ansprüche unterschiedliche Auslegungen in den verschiedenen EPÜ-Staaten zu, insbesondere in Verfahren wegen Patentverletzung oder bei Nichtigkeitsklagen vor nationalen Gerichten, in denen nur begrenzte Änderungsmöglichkeiten bestehen. Diese Auffassung findet auch in Punkt C-III,3.2 der Richtlinien für die Prüfung vor dem EPA eine Stütze, der gegen eine zu formalistische oder starre Haltung bei Vorhandensein von Ansprüchen mit unterschiedlichem Wortlaut, aber scheinbar ähnlicher Wirkung spricht.

3. Stützung durch die Beschreibung

Nach Art. 84 EPÜ müssen die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt sein. Dies bedeutet, daß der Gegenstand des Anspruchs aus der Beschreibung ableitbar sein muß und nichts beansprucht werden darf, was nicht beschrieben ist.

In der Entscheidung **T 133/85** (ABl. 1988, 441) war die Kammer der Auffassung, daß ein Anspruch, der ein in der Anmeldung (bei richtiger Auslegung der Beschreibung) als für die Erfindung wesentlich beschriebenes Merkmal nicht enthält und deshalb mit der Beschreibung nicht übereinstimmt, nicht im Sinne des Art. 84 EPÜ von der Beschreibung gestützt ist. Siehe dazu auch oben **T 409/91** (ABl. 1994, 653), S. 182.

In der Sache **T 332/94** bestätigte die Kammer die Entscheidung **T 409/91** (ABl. 1994, 653) und stellte fest, daß in den Ansprüchen, wenn sie das Erfordernis des Art. 84 EPÜ erfüllen sollen, nicht nur alle in der Beschreibung als wesentlich angegebenen Merkmale enthalten, sondern auch der tatsächliche Beitrag zum Stand der Technik angegeben sein müßten, so daß ein Fachmann nach dem Lesen der Beschreibung der eingereichten Anmeldung in die Lage versetzt würde, die Lehre auf dem gesamten Gebiet, auf das sie sich beziehen, auszuführen.

In der Entscheidung **T 939/92** vertrat die Kammer die Auffassung, Art. 84 EPÜ sei nicht zu entnehmen, daß ein Anspruch allein schon deshalb zu beanstanden sei, weil er "unverhältnismäßig breit" sei. Der Ausdruck "von der Beschreibung gestützt" bedeute, daß die in der Beschreibung als erfindungswesentlich bezeichneten technischen Merkmale auch zur Definition der Erfindung in den Ansprüchen verwendet werden müßten, da andernfalls die Ansprüche keine echten Definitionen, sondern nur Beschreibungen wären. Da der vorliegende Fall anders gelagert sei als der der Entscheidung **T 409/91** zugrunde liegende, könne auch ein Einwand wegen mangelnder Stützung nicht wirksam erhoben werden. **T 586/97** sah die Tatsache, daß ein unabhängiger Anspruch keine Obergrenze für die Menge eines schädlichen, aber notwendigen Bestandteils der beanspruchten chemischen Zusammensetzung angab, als nicht mit dem in der Beschreibung genannten Zweck der Erfindung vereinbar, nämlich, den Anteil des unerwünschten Inhaltsstoffes in der beanspruchten Zusammensetzung zu reduzieren. Damit sei der Anspruch so weit gefaßt, daß er über den Gegenstand der in der Beschreibung offenbarten Erfindung hinausgehe.

In **T 659/93** bestätigte die Kammer, daß die geforderte Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung nicht nur bedeutet, daß die Ansprüche alle in der Beschreibung als wesentlich dargestellten Merkmale enthalten müssen, sondern daß sie auch den effektiven Beitrag des Anmelders so wiederzugeben haben, daß sie im gesamten von ihnen abgedeckten Bereich vom Fachmann ausgeführt werden können.

Im einseitigen Verfahren **T 484/92** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß in diesem Fall, anders als in **T 409/91**, das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung erfüllt und der Beschwerdeführer berechtigt sei, die angebliche Erfindung in einem breitgefaßten, funktionellen Wortlaut, d. h. ausgedrückt als gewünschtes Endergebnis, zu beanspruchen; nachdem nämlich ein Weg zur Erreichung dieses Ziels offenbart sei, stünden dem Fachmann auch alternative Möglichkeiten zur Ausführung der Erfindung zur Verfügung, die sich ihm

beim Lesen der Beschreibung auf der Grundlage seines allgemeinen Fachwissens erschließen. Das Problem des Verhältnisses zwischen Art. 83 EPÜ und Art. 84 EPÜ wird auf S. 177 erläutert.

In **T 1055/92** stellte die Kammer fest, daß die wichtigste Funktion eines Patentanspruchs darin bestehe, den für die Erfindung begehrten Schutzzumfang festzulegen; es sei daher nicht immer notwendig, daß in einem Anspruch die technischen Merkmale oder Schritte in allen Einzelheiten beschrieben werden. Diese Funktion der Ansprüche sollte von dem Erfordernis streng getrennt werden, daß die europäische Patentanmeldung die Erfindung so offenbaren muß, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Es genüge, wenn die Anmeldung als Ganzes die notwendigen Merkmale einer Erfindung so genau beschreibt, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen kann. Dieses Erfordernis beziehe sich allerdings auf Art. 83 EPÜ und sei für Art. 84 EPÜ ohne Belang. Nach Art. 83 EPÜ müsse die europäische Patentanmeldung als Ganzes und nicht ein einzelner Anspruch als solcher eine ausreichende Offenbarung enthalten. Ein Anspruch müsse die wesentlichen Merkmale der Erfindung angeben; dazu gehörten insbesondere jene Merkmale, welche die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden. (Siehe auch **T 61/94**).

In **T 156/91** wurde das angebliche Fehlen wesentlicher Merkmale im Anspruch nicht als eine Frage der Ausführbarkeit der Erfindung im Sinne der Art. 83 EPÜ und 100 b) EPÜ angesehen, für die stets die Offenbarung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist; vielmehr handle es sich um einen Einwand nach Art. 84 EPÜ.

In **T 435/89** wurde gerügt, daß dem Vorrichtungsanspruch ein angeblich wesentliches Verfahrensmerkmal fehle. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß ein Anspruch auf eine Vorrichtung per se Hinweise für den möglichst effizienten Betrieb der Vorrichtung, also Verfahrensmerkmale, nicht enthalten müsse. Die Vorrichtung und das Verfahren, in dem sie Verwendung finde, seien streng zu trennen.

Ähnlich hatte der Beschwerdeführer in **T 888/90** (ABl. 1994, 162) aus dem Anspruch 1 ein Merkmal weggelassen, das zur Lösung der technischen Aufgabe für notwendig erachtet wurde. Die Kammer betonte, daß die Auslassung eines Merkmals aus einer Kombination bedeuten könne, daß sich der Anspruch nur noch auf eine Unterkombination der Erfindung bezieht. Eine solche Unterkombination, die nur die Funktion eines Bausteins für die erfinderische vollständige Kombination hat, sei zwar grundsätzlich auch patentierbar, wenn sie in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausdrücklich als solche dargestellt wird und ansonsten alle Anforderungen an die Patentierbarkeit erfüllt. Solche Unterkombinationen seien mit Zwischenverbindungen bei einer chemischen Synthese vergleichbar. Nach Auffassung der Kammer könne jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß Anordnungen von vornherein ihre eigenen Unterkombinationen unmittelbar und zweifelsfrei implizieren. Somit seien diese Ansprüche ohne eine entsprechende ausdrückliche Offenbarung, die auch die besondere Verwendung einschließe, unzureichend gestützt.

In **T 977/94** entschied die Kammer, wegen der grundlegenden Bedeutung der Beschreibung sei es unerlässlich, diese an die Ansprüche anzupassen, wenn diese vom Patentinhaber geändert würden. Die Erfindung könne nämlich nur insoweit beansprucht werden, als sie von

der Beschreibung gestützt sei (Art. 84 EPÜ, Satz 2), und zur Auslegung der Patentansprüche sei die Beschreibung heranzuziehen (Art. 69 EPÜ). Daher müsse geprüft werden, ob die beanspruchte Erfindung bildenden Elemente in der Beschreibung auch als solche beschrieben seien.

4. Auslegung der Ansprüche

4.1 Allgemeines

Der Fachmann sollte bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen. Er sollte versuchen, durch Synthese, also eher aufbauend als zerlegend, zu einer Auslegung des Anspruchs zu gelangen, die technisch sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird (Art. 69 EPÜ). Das Patent ist mit der Bereitschaft auszulegen, es zu verstehen, und nicht mit dem Willen, es mißzuverstehen (**T 190/99**).

4.2 Auslegung von Begriffen

In den Sachen **T 759/91** und **T 522/91** enthielten die Ansprüche den Ausdruck "comprising substantially". Die Kammer war der Auffassung, daß diese Formulierung eine klare, explizite Abgrenzung vermissen lasse und ihre Bedeutung daher der Auslegung bedürfe. Während das Wort "comprise" allgemeinsprachlich sowohl "aufweisen" oder "umfassen" als auch "bestehen aus" bedeuten könne, müsse es in Patentansprüchen im Interesse der Rechtssicherheit in der Regel im weiteren Sinne von "aufweisen" oder "umfassen" verstanden werden. Durch den Zusatz "substantially" (im wesentlichen) werde das Wort "comprising" in seiner Bedeutung eingeschränkt und sei so zu verstehen, daß "weitgehend nur das umfaßt ist, was spezifiziert wird". Die Grenzen der Formulierung "comprising substantially" seien demnach dort zu ziehen, wo die wesentlichen Merkmale des spezifizierten Gegenstands endeten. Die Wendung "comprising substantially" werde daher als gleichbedeutend mit der Formulierung "consisting essentially of" (im wesentlichen bestehend aus) ausgelegt. Da aber "consisting of" anders als "comprising" von vornherein völlig eindeutig sei, sei der Formulierung "consisting essentially of" der Vorzug zu geben.

In der Entscheidung **T 711/90** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, wonach sich die Frage der Klarheit des Anspruchs stellt, wenn in einem Anspruch der Begriff "enthalten" durch "bestehen aus" ersetzt wird. Wenn ein Glas, wie im vorliegenden Anspruch, aus den Komponenten i, ii und iii bestehe, sei das Vorhandensein einer weiteren Komponente ausgeschlossen, so daß die in Prozent angegebenen Anteile der Komponenten i, ii und iii bei jeder beanspruchten Zusammensetzung zusammen 100 Mol-% ergeben müßten.

In **T 762/90** wurde die Verwendung eines Warenzeichens als unklar angesehen, das eine ganze Reihe von Produkten bezeichnete, die sich entsprechend der Phase ihrer industriellen Entwicklung voneinander unterscheiden konnten. Die Kammer äußerte darüber hinaus Bedenken gegen die Verwendung einer solchen Bezeichnung, da es ungewiß sei, ob die Bedeutung des Warenzeichens bis zum Ende der Patentlaufzeit unverändert bleibe. Siehe auch **T 939/92**, S. 191.

In **T 1045/92** betrafen die Ansprüche eine "härtbare Zweikomponentenzusammensetzung, enthaltend...". Die Kammer war der Ansicht, eine "härtbare Zweikomponentenzusammensetzung" sei einem Polymerfachmann als Handelserzeugnis ebenso geläufig wie ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs der breiten Öffentlichkeit. Daher sei der Anspruch durchaus klar.

In **T 409/97** entschied die Kammer, daß eine fehlerhafte Angabe in der Beschreibungseinleitung kein geeignetes Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruchs und zur Festlegung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, darstelle, wenn diese Angabe dem tatsächlichen Inhalt dieser Druckschrift widerspreche.

4.3 Relevanz von Art. 69 EPÜ

Maßgebend für die Ansprüche sind Art. 84 EPÜ, der ihren Gegenstand regelt, und Art. 69, in dem es um ihre Funktion geht. Nach Art. 84 EPÜ geben die Ansprüche die Erfindung an, für die Schutz begehrt wird. Nach Art. 69 EPÜ bestimmen die Ansprüche durch eben diese Definition der Erfindung den Schutzbereich des Patents. Art. 69 EPÜ sieht ferner vor, daß die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Hier stellt sich nun die Frage, ob die Ansprüche, wie in Art. 69 EPÜ vorgesehen, nur dann anhand der Beschreibung und der Zeichnungen ausgelegt werden können, wenn es um die Ermittlung des Schutzbereichs geht, oder aber auch bei der Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen und des Klarheitsgebots.

In vielen Entscheidungen wie z. B. **T 23/86** (ABl. 1987, 316), **T 16/87** (ABl. 1992, 212), **T 62/88**, **T 89/89**, **T 121/89**, **T 476/89**, **T 544/89**, **T 565/89** und **T 952/90** haben die Kammern den Grundsatz aufgestellt, daß die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind, wenn es darum geht, den objektiven Inhalt eines Anspruchs festzustellen, um dessen Neuheit und erfinderische Tätigkeit beurteilen zu können. In der Entscheidung **T 50/90** wurde klargestellt, daß die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung etwaiger in den Ansprüchen enthaltener relativer Begriffe heranzuziehen sind, wenn der Schutzbereich bestimmt werden soll. Der Entscheidung **T 238/88** zufolge schließt die Tatsache, daß die Merkmale keine gebräuchlichen Fachbegriffe im eigentlichen Sinne sind, nicht aus, daß sie klar und knapp gefaßt sind, da nach Art. 69 EPÜ die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist.

In einer ganzen Reihe von Entscheidungen (vgl. z. B. **T 23/84**, **T 327/87**, **T 238/88** (ABl. 1992, 709), **T 416/88**, **T 194/89**, **T 264/89**, **T 430/89**, **T 472/89**, **T 606/91**) haben die Kammern zur Auslegung der Ansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen, um einerseits festzustellen, ob die Ansprüche im Sinne des Art. 84 EPÜ klar und knapp gefaßt waren, und um andererseits den Gegenstand des Patents zu ermitteln.

Die Tatsache, daß die genaue Bedeutung eines unklaren Begriffs ("niedriger Alkyl") in der Beschreibung und nicht in den Ansprüchen ausdrücklich offenbart wird, reicht für sich genommen nicht aus, damit die Ansprüche dem Erfordernis der Klarheit genügen (**T 1129/97**, ABl. 2001, 273). Das in Art. 84 EPÜ aufgestellte Erfordernis der Klarheit bezieht sich nämlich nur auf die Ansprüche. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA müssen die Ansprüche daher in sich klar sein, ohne daß es für den Fachmann erforderlich

ist, die Beschreibung des betreffenden Patents heranzuziehen. Zwar ist die Beschreibung gemäß Art. 69 (1) EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. In Art. 69 geht es jedoch nur insoweit um den Umfang des verliehenen Schutzes, als es diesen Schutzzumfang insbesondere Dritten gegenüber zu bestimmen gilt, und nicht wie in Art. 84 EPÜ um die Bestimmung des Gegenstands, der mit einem Anspruch geschützt werden soll.

In **T 456/91** befand die Kammer, daß die Deutlichkeit eines Anspruchs durch die bloße Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs nicht beeinträchtigt wird, sofern die Bedeutung eines solchen Begriffs für den Fachmann entweder von allein oder im Lichte der Beschreibung unmißverständlich ist. In der betreffenden Sache kamen extrem viele Stoffe für die Ausführung der Erfindung in Frage. Betrachtete man die Ansprüche aber im Lichte der Beschreibung, so war klar, welche Peptide für die Erfindung geeignet waren.

In **T 2/80** (ABl. 1981, 431) betonte die Kammer, daß ein Anspruch das von Art. 84 EPÜ vorgesehene Erfordernis der Klarheit nicht erfüllt, wenn er in sich nicht widerspruchsfrei ist. Die Patentansprüche sollen ohne Hinzuziehung der Beschreibung verstanden werden können.

In der Entscheidung **T 454/89** bestätigte die Kammer diese Meinung und erklärte, Art. 84 EPÜ schreibe vor, daß die Ansprüche in sich deutlich sein müßten, wenn sie mit normalem Sachverstand betrachtet würden; dieser schließe die Kenntnis des Stands der Technik, nicht jedoch die der Beschreibung der Patentanmeldung oder des geänderten Patents entnommenen Informationen ein. Zwar sei es nach Art. 69 EPÜ zulässig, die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Dies beziehe sich jedoch nur auf die Bestimmung des Schutzbereichs - insbesondere gegenüber Dritten - als eine der Wirkungen der Anmeldung oder des Patents und nicht auf die in Art. 84 EPÜ geforderte Angabe des Gegenstands, der durch den Anspruch geschützt werden soll. Im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren könne sich daher der Anmelder oder Patentinhaber bei einer zur Klarstellung erforderlichen Änderung nicht hilfsweise auf Art. 69 EPÜ berufen. Die Kammer bestätigte in der Entscheidung **T 760/90** diese Auffassung.

In **T 728/98** (ABl. 2001, 319) stellte die Kammer fest, daß aus dem Erfordernis der Rechtssicherheit folgt, daß ein Anspruch nicht als deutlich im Sinne von Art. 84 EPÜ angesehen werden kann, wenn er ein unklares technisches Merkmal enthält (hier: "im wesentlichen rein"), für das es auf dem betreffenden Fachgebiet keine allgemein anerkannte Bedeutung gibt. Dies gelte um so mehr, als das unklare Merkmal für die Abgrenzung des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik wesentlich sei. In diesem Fall enthielt die Beschreibung keinen Hinweis darauf, wie der Begriff auszulegen war. Siehe auch **T 752/94**.

Außerdem war in dem der Entscheidung **T 416/87** (ABl. 1990, 415) zugrunde liegenden Fall ein Merkmal nicht in den Ansprüchen enthalten, das in der Beschreibung bei richtiger Auslegung als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung ausgewiesen war. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß nach Art. 69 (1) EPÜ und dem zugehörigen Protokoll die Ansprüche als dieses Merkmal enthaltend ausgelegt werden könnten, auch wenn der Wortlaut der Patentansprüche für sich genommen nicht ausdrücklich ein solches Merkmal nenne.

Auch im Verfahren **T 860/93** (ABl. 1995, 47) ging die Kammer davon aus, daß die Beschreibung herangezogen werden kann, um festzustellen, ob die Ansprüche klar sind. Sie akzeptierte die Argumentation in **T 454/89**, daß die Beschreibung nur für die Bestimmung des Schutzbereichs, nicht jedoch zur Feststellung der Klarheit herangezogen werden dürfe, nur für den Fall von in sich widersprüchlichen Ansprüchen, aber nicht im allgemeinen. Siehe auch **T 287/97**.

In **T 442/91** wollten die Beschwerdegegner erreichen, daß die Kammer den Schutzbereich der nach ihrer Auffassung breiten Patentansprüche festlegt. Die Kammer war jedoch der Meinung, daß sie sich im Einspruchsbeschwerdeverfahren mit dem Schutzbereich eines Patents nicht zu befassen habe (ausgenommen bei der Prüfung von Art. 123 (3) EPÜ), da dies Aufgabe der für Patentverletzungsverfahren zuständigen nationalen Gerichte sei. Das EPA stelle zwar klar, wie in den Ansprüchen verwendete Begriffe verstanden werden sollen; darüber hinaus habe aber das EPA keine zusätzlichen Interpretationen über den zukünftigen Schutzbereich des Patents zu geben. Siehe auch **T 740/96**.

Ebenso legte die Kammer in **T 439/92** und **T 62/92** die Ansprüche nur aus, um ihren Gegenstand zu identifizieren.

Legen der technische Inhalt der Ansprüche und die Beschreibung eindeutig dar, wie eine Erfindung funktioniert, so dürften diese Merkmale bei der Bewertung der Patentierbarkeit nicht außer acht gelassen werden, indem sie so ausgelegt werden, als ob sie lediglich eine beabsichtigte Verwendung angeben (**T 458/96**).

5. Form der Ansprüche

Nach R. 29 (1) EPÜ haben die Patentansprüche, wo es zweckdienlich ist, die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung und die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören ("Oberbegriff"), sowie einen kennzeichnenden Teil zu enthalten, der die technischen Merkmale bezeichnet, für die in Verbindung mit dem ersten Teil Schutz begehrt wird.

Welche Merkmale als bekannt in den Oberbegriff aufzunehmen sind, ist nach der objektiven Sachlage zu entscheiden (**T 6/81**, ABl. 1982, 183).

Die Kammer hat in der Sache **T 13/84** (ABl. 1986, 253) festgelegt, daß die zweiteilige Anspruchsform die geeignete ist, wenn ein klar abgegrenzter Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Sachverhalt durch weitere technische Merkmale unterscheidet. Es kann nicht als allgemeine Regel gelten, daß sich der für den Oberbegriff des Anspruchs herangezogene Stand der Technik mit derselben Aufgabe wie die Erfindung befassen sollte. In der Regel ist die Vorrichtung oder das Verfahren, das den der Erfindung nächstliegenden Stand der Technik bildet, im Oberbegriff des Anspruchs anzugeben, wobei die Merkmale zu bezeichnen sind, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zu diesem Stand der Technik gehören. An keiner Stelle in der R. 29 EPÜ ist davon die Rede, daß es wünschenswert oder gar notwendig ist, im kennzeichnenden Teil des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit angemessen darzulegen.

Es ist der Gegenstand des Anspruchs als Ganzes, der die Erfindung und die ihr zugrundeliegende erfinderische Tätigkeit darstellt. Diese Entscheidung wurde durch **T 162/82** (ABl. 1987, 533) bestätigt, in der die Kammer ergänzend ausgeführt hat, daß die Frage, in welchem Umfang der Stand der Technik in der Beschreibung angegeben ist, für die Feststellung, ob die einteilige oder die zweiteilige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßig ist, nicht ausschlaggebend ist. In der Entscheidung **T 850/90** wurde bestätigt, daß bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit auch die im Oberbegriff enthaltenen Merkmale zu berücksichtigen sind, da die Ansprüche in ihrer Gesamtheit die Erfindung definieren. Nach Auffassung der Kammer in der Sache **T 980/95** enthält R. 29 (1) a) EPÜ kein ausdrückliches Erfordernis, wonach ein Anspruch in zweiteiliger Form auf der Grundlage des "nächstliegenden" Stands der Technik formuliert werden muß, da die Regel keinen Hinweis darauf enthält, daß es notwendig oder wünschenswert ist, im kennzeichnenden Teil des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit zu definieren. Wenn sich in späteren Verfahren herausstellt, daß ein bestimmter Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht der "nächstliegende" Stand der Technik ist, so führt diese Tatsache als solche nicht zu einer auf diesem Stand basierenden zweiteiligen Form, die gegen R. 29 (1) a) EPÜ verstößen würde.

In **T 170/84** (ABl. 1986, 400) wurde betont, daß die zweiteilige Form nicht zweckdienlich ist, wenn sie zu einer zu komplexen Formulierung führen würde. Bei Abfassung des Anspruchs in der einteiligen Form müssen die zum Stand der Technik gehörenden Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands notwendig sind, klar genug aus der Beschreibung hervorgehen. Dieser Grundsatz wurde unter anderem in den Entscheidungen **T 269/84**, **T 120/86**, **T 137/86** und **T 278/86** bestätigt. In den beiden letzten Entscheidungen wurde ausgeführt, daß die zweiteilige Anspruchsform nicht zweckdienlich ist, wenn sie ein falsches Bild vom Stand der Technik vermittelt. In **T 735/89** ließ die Kammer die Abfassung des Anspruchs in der einteiligen Form nicht zu, weil sie den Eindruck erweckte, es gebe keinen näherliegenden Stand der Technik.

In der Entscheidung **T 99/85** (ABl. 1987, 413) wurde festgelegt, daß keine Veranlassung besteht, im Einspruchsverfahren von Amts wegen auf eine Änderung des Anspruchswortlauts nur deshalb zu dringen, weil ein Merkmal des Oberbegriffs eines zweiteiligen Anspruchs nicht zum Stand der Technik gehört. Die Kammer stellte außerdem fest, daß R. 29 (1) EPÜ keine Rechtsvorschrift ist, deren Nichtbeachtung einen Einspruchsgrund darstellt (vgl. auch **T 168/85**, **T 4/87** und **T 429/88**).

In der Entscheidung **T 688/91** (s. oben) war die Kammer der Auffassung, daß ein Verstoß gegen R. 29 EPÜ und Art. 84 EPÜ vorliegt, wenn eine unrichtige Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichnungsteil stattgefunden hat.

In **T 350/93** waren in der Patentanmeldung Verfahren zur Herstellung eines elektroaktivierten Werkstoffs und eines einen solchen Werkstoff umfassenden Verbundwerkstoffs offenbart. Die Anmeldung enthielt die Hauptansprüche 1 bis 4 und 6 bis 8 in einteiliger Form. Die Kammer befand, daß die einteilige Form der Ansprüche gerechtfertigt sei, weil sich die beanspruchten Verfahren von den vorbekannten Verfahren durch Einzelheiten bestimmter Verfahrensstufen unterschieden, was zur Folge hatte, daß die Unterscheidungsmerkmale nur schwer in einfacher und unmißverständlicher Form ausgedrückt werden konnten.

6. Product-by-process-Ansprüche

6.1 Einleitung

Nach Art. 64 (2) EPÜ erstreckt sich der Schutz eines Verfahrenspatents auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse, auch wenn diese per se nicht patentierbar sind. Einige Anmelder wollten für bekannte Produkte Erzeugnisschutz erlangen, indem sie diese durch Verfahrensansprüche definierten und folgendermaßen argumentierten: Aus Art. 64 (2) EPÜ, in dem ausdrücklich festgestellt werde, daß sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstrecke, ergebe sich zwangsläufig, daß nach dem EPÜ ein Erzeugnis dadurch neu werde, daß es durch ein neues Verfahren hergestellt werde, auch wenn das Erzeugnis aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften an sich nicht neu sei (vgl. **T 248/85**, ABl. 1986, 261, ähnlich **T 150/82**, ABl. 1984, 309).

Die Beschwerdekammern traten dem entgegen und differenzierten zwischen Ansprüchen auf ein neues und erfinderisches Erzeugnis, das durch sein Herstellungsverfahren definiert wird, und Ansprüchen auf ein neues und erfinderisches Verfahren, in dessen Schutzwirkungen auch die unmittelbaren Erzeugnisse dieses Verfahrens einbezogen sind.

Die erste Entscheidung in diesem Sinne war die Entscheidung **T 150/82** (AbI. 1984, 309). Die Beschwerdekammer stellte fest, daß Ansprüche für Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind (sog. Product-by-process-Ansprüche), nur zulässig sind, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen.

Die Beschwerdekammern haben diese Voraussetzungen in ihrer Rechtsprechung weiter präzisiert und entwickelt.

6.2 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

In der Entscheidung **T 248/85** (AbI. 1986, 261) wurde bestätigt, daß ein Erzeugnis durch die Verwendung verschiedener Parameter, z. B. seine Struktur oder sein Herstellungsverfahren, definiert werden kann, ihm aber die Tatsache, daß zu seiner Definition ein anderer Parameter verwendet wird, an sich noch keine Neuheit verleiht. Art. 64 (2) EPÜ verleiht einem Anspruch, der als Product-by-process-Anspruch formuliert ist, auch keine Neuheit, wenn das Erzeugnis an sich nicht neu ist, und ermächtigt den europäischen Patentanmelder nicht, diese Ansprüche in sein Patent aufzunehmen, wenn sie die Anforderungen an die Patentierbarkeit nach Art. 52 (1) EPÜ nicht erfüllen.

In **T 219/83** (AbI. 1986, 211) stellte die Kammer fest, daß Product-by-process-Ansprüche in einem absoluten, d. h. verfahrensunabhängigen Sinne interpretiert werden müssen. Wenn die Gegenstände neu sind, so sind sie nicht schon deswegen erfinderisch, weil ihr Herstellungsverfahren erfinderisch ist; vielmehr muß das beanspruchte Erzeugnis, um patentfähig zu sein, als solches eine gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegende Lösung einer eigenen technischen Aufgabe sein.

Diese Kriterien wurden in einer ganzen Reihe weiterer Entscheidungen bestätigt (vgl. **T 251/85**, **T 434/87**, **T 171/88**, **T 563/89**, **T 493/90**), zuletzt in der Entscheidung **T 664/90**, derzufolge die Tatsache, daß ein Erzeugnis durch Bezugnahme auf ein neues Verfahren definiert wird, für die Frage der Neuheit ohne Belang ist, wenn das Erzeugnis selbst zum Stand der Technik gehört und somit nach dem in Art. 54 (1) EPÜ festgelegten Maßstab nicht neu ist. Die Verwendung eines anderen Parameters zur Definition eines bekannten Erzeugnisses macht es nicht neu.

In der Entscheidung **T 205/83** (ABl. 1985, 363) präzisiert die Kammer die Bedingungen für die Neuheit von Product-by-process-Ansprüchen: Danach erlangt das polymere Erzeugnis eines bekannten chemischen Verfahrens seine Neuheit nicht automatisch durch verfahrenstechnische Abwandlung dieses Verfahrens. Ist ein solches Erzeugnis nicht durch strukturelle Merkmale, sondern nur durch seine Herstellungsweise definierbar, so bedarf es zur Neuheitsabgrenzung des Nachweises, daß die Abwandlung der Verfahrensparameter zu anderen Erzeugnissen führt. Hierzu reicht es aus, daß deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden. Bei diesem Nachweis haben solche Eigenschaften auszuscheiden, die nicht auf Stoffparameter des Erzeugnisses zurückgehen können (ähnlich auch **T 279/84** und **T 151/95**).

Ferner wurde in der Entscheidung **T 300/89** (ABl. 1991, 480) ausgeführt, daß mangelnde Neuheit dann vorliegt, wenn einerseits das Erzeugnis nicht strukturell definiert ist und andererseits nicht alle besonderen Bedingungen im Anspruch erwähnt werden, die notwendig sind, um zwangsläufig die Erzeugnisse zu erzielen, deren Neuheit, z. B. durch Vergleichsversuche, nachweisbar ist.

6.3 Erfordernis der mangelnden anderweitigen Beschreibbarkeit

Das Kriterium der Unmöglichkeit, das beanspruchte Produkt anders als durch sein Herstellungsverfahren zu definieren, wurde in folgenden Entscheidungen besonders behandelt.

Die Beschwerdekammer stellte in der Entscheidung **T 320/87** (ABl. 1990, 71) fest, daß Product-by-process-Ansprüche für Hybridsamen und -pflanzen zulässig sind, wenn diese keine im einzelnen definierbaren biologischen Individuen sind, die durch ihre physiologischen oder morphologischen Merkmale gekennzeichnet werden könnten.

In der Entscheidung **T 130/90** hatte die Kammer über rekombinante monoklonale Antikörper mit zwei verschiedenen Spezifitäten zu entscheiden. Diese Antikörper wurden mittels eines Verfahrens erzeugt, bei dem Triomazellen, die durch somatische Zellfusion einer Hybridomazelle mit einem Lymphocyten, oder Quadromazellen, die aus einer somatischen Zellfusion zweier Hybridomazellen entstanden waren, verwendet wurden. Die Patentierbarkeit des Verfahrens stand außer Frage, strittig war nur die Gültigkeit des Erzeugnisanspruchs. Der Stand der Technik offenbarte nicht, wie voll reassozierte Moleküle, die in dem Hybridgemisch eventuell enthalten sind und dieselbe Struktur wie native Antikörper aufweisen, ausgesondert und von denjenigen Molekülen isoliert werden konnten, die zwar möglicherweise bispezifisch, aber ansonsten künstlich sind, weil es während der aggressiven chemischen Behandlung der Ausgangsstoffe zu falschem Falten, falschem Paaren oder zum Deaminieren kommen könnte. Die Kammer ließ einen Anspruch auf

bispezifische rekombinante monoklonale Antikörper mit intakten immunologischen Ketten zu, die durch das im unabhängigen Verfahrensanspruch des Streitpatents beanspruchte Verfahren hergestellt werden. Der Grund dafür war, daß die Antikörper nicht anders als durch ihr Herstellungsverfahren vom Stand der Technik abzugrenzen waren. Sie wies darauf hin, daß die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Erzeugnis nicht schon dadurch Neuheit erlange, daß es durch ein neues Verfahren hergestellt werde, dadurch nicht in Frage gestellt wird.

In **T 487/89** stellte die Kammer fest, daß Product-by-process-Ansprüche zwar im allgemeinen zu vermeiden seien. Es könne aber vorkommen, daß der Patentinhaber, obwohl sich das Erzeugnis möglicherweise durch spezifische Parameter definieren ließe, keine solchen Parameter zur Hand habe, die er in den Anspruch aufnehmen könnte, während er einen Einwand mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit durch Verfahrensmerkmale aus einem Unteranspruch ausräumen könnte.

In **T 552/91** (ABl. 1995, 100) wurde folgendes befunden: Betrifft eine europäische Patentanmeldung chemische Stoffe, die ursprünglich durch eine unzutreffende chemische Strukturformel definiert wurden, deren Berichtigung gemäß R. 88 EPÜ nicht statthaft ist, so verstößt ein Ersatz der unrichtigen durch die zutreffende Formel gegen Art. 123 (2) EPÜ (s. S. 237). Gleichwohl ist jedoch die Aufstellung eines "Product-by-process"-Anspruchs mit Art. 123 (2) EPÜ vereinbar, der alle zur Erzielung dieses Ergebnisses erforderlichen Maßnahmen (Ausgangsmaterialien, Reaktionsbedingungen, Abtrennung) enthält.

6.4 Kombination von Erzeugnis- und Verfahrensmerkmalen

Der Entscheidung **T 148/87** zufolge ist eine Kombination von Erzeugnis- und Verfahrensparametern im selben Anspruch zulässig. In der Entscheidung **T 129/88** (ABl. 1993, 598) stellte die Kammer fest, daß die Aufnahme eines oder mehrerer Verfahrensmerkmale in einen Erzeugnisanspruch zulässig sein kann, wenn dies im Hinblick auf die Erfordernisse des nationalen Rechts eines oder mehrerer Vertragsstaaten wünschenswert ist.

6.5 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen

In **T 411/89** hatte die Kammer darüber zu befinden, ob der Schutzbereich des Patents erweitert wird, wenn in einem Product-by-process-Anspruch der Begriff "erhalten" durch "erhältlich" ersetzt wird. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Schutzbereich nicht erweitert werde, da durch die neue Wortwahl das Erzeugnis, das von Anfang an als solches beansprucht worden war, nicht anders definiert werde und das zu seiner Kennzeichnung herangezogene Verfahren dasselbe bleibe.

In **T 423/89** habe der Patentinhaber durch Beschränkung des Anspruchs auf ein einziges dieser Verfahren von einem absoluten Erzeugnisschutz Abstand genommen und seinen Anspruch erheblich eingeschränkt. Die Ansprüche seien daher nach Art. 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden. Die Änderung der Anspruchskategorie von einem Product-by-process-Anspruch in einen Anspruch für ein Herstellungsverfahren sei unter den gegebenen Umständen zulässig, da sich der Schutzbereich des erteilten Patents zwangsläufig auf alle

Herstellungsverfahren erstrecken müsse, die unter die im Anspruch beschriebenen und in der Patentschrift offenbarten Verfahren fielen.

In der Sache **T 20/94** lehnte die Kammer nach Einwänden gemäß Art. 123 (3) EPÜ einen Wechsel von einem Verfahrensanspruch zu einem Product-by-process-Anspruch im Rahmen einer Änderung ab. So sei ein Product-by-process-Anspruch zwar durch das jeweilige Herstellungsverfahren gekennzeichnet, gehöre aber zu der Kategorie von Ansprüchen, die auf einen Gegenstand gerichtet seien, und betreffe das Erzeugnis an sich. Damit sei der Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs größer als der eines Verfahrensanspruchs nach Art. 64 (2) EPÜ.

7. Anspruchsgebühren

R. 31 (1) EPÜ sieht vor, daß, wenn eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als zehn Patentansprüche enthält, für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten ist.

Die Juristische Beschwerdekammer hat in **J 9/84** (ABl. 1985, 233) entschieden, daß R. 31 (1) EPÜ so auszulegen ist, daß die Patentansprüche, die zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder der Übermittlung der internationalen Anmeldung nach dem PCT an das EPA die Nummernfolge eins bis zehn haben, gebührenfrei und die Patentansprüche mit der Nummer 11 und höher gebührenpflichtig sind. Der Verzicht auf einen gebührenfreien Patentanspruch nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung bzw. nach Übermittlung der internationalen Anmeldung an das EPA bewirkt nicht, daß sich dessen Gebührenfreiheit auf einen anderen Patentanspruch überträgt.

Mehrmals hat sich die Frage gestellt, ob eine Reihe in Form von Ansprüchen abgefaßter numerierter Absätze, die in einem Teil oder einem Anhang der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung enthalten sind, für die Zwecke der R. 31 (1) EPÜ wie Ansprüche zu behandeln sind.

In **J 5/87** (ABl. 1987, 295) enthielt die Anmeldung unter der Überschrift "Patentansprüche" zehn Ansprüche, der Beschreibung jedoch 33 numerierte bevorzugte Ausführungsarten beigefügt waren, die in Form von Ansprüchen abgefaßt waren. Dieser Zusatz zur Beschreibung bestand sowohl von der Form als auch vom Inhalt her nur aus Ansprüchen im Sinne von Art. 84 EPÜ und R. 29 EPÜ. Außerdem hatte der Beschwerdeführer zugegeben, daß er diesen Anhang deshalb in die Anmeldung aufgenommen hatte, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, seinen Inhalt der Sachprüfung zugrunde zu legen. Daher wurde vom Anmelder eine Anspruchsgebühr erhoben - die Anmelder dürfen sich nicht über die Vorschriften zur Form und Inhalt der Beschreibung und Ansprüche nach R. 27 EPÜ und R. 29 EPÜ hinwegsetzen.

Der Entscheidung **J 15/88** (ABl. 1990, 445) lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. Die Kammer war der Meinung, daß die 117 strittigen "Klauseln" im vorliegenden Fall nicht als Ansprüche zu betrachten waren, obwohl sie wie Ansprüche numeriert und angeordnet waren und Gegenstände durch technische Merkmale anzugeben schienen, da sie nie als Ansprüche bezeichnet worden waren und es andernorts in der Anmeldung Ansprüche gab,

die auch so genannt worden waren.

In den Entscheidungen **J 16/88, J 29/88, J 25/89, J 26/89, J 27/89, J 28/89, J 34/89** und **T 490/90** wurde diese Auffassung bestätigt und betont, daß sich die Sache **J 5/87** von den anderen dadurch unterschied, daß der Anmelder dort die Absicht gezeigt hatte, die im Anhang enthaltenen Klauseln als Ansprüche zu betrachten. Wichtiger als die Form des Textes sei der Umstand, daß der Anmelder diesen Teil nicht als Ansprüche verstanden wissen wollte.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Einleitung

Gemäß Art. 82 EPÜ darf die europäische Patentanmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine **einzigste allgemeine erfinderische Idee** verwirklichen. Die R. 30 EPÜ enthält eine Auslegung des Begriffs der Einheitlichkeit der Erfindung für den Fall, daß mehrere Erfindungen beansprucht werden. Diese Regel ist zwar durch einen am 7.12.1990 vom Verwaltungsrat des EPA gefaßten und am 1.6.1991 in Kraft getretenen Beschluß geändert worden, doch sind die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätze nach wie vor gültig. Die neue Fassung hat die in der bisherigen Fassung der R. 30 EPÜ enthaltenen Mindestgarantien berücksichtigt (vgl. Mitteilungen des EPA vom 3.6.1991, ABl. 1991, 300).

In den Fällen, in denen die Beschwerdekammern über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom EPA als ISA oder als IPEA festgesetzte zusätzliche Recherchegebühr entscheiden (vgl. Art. 154 (3) EPÜ, Art. 155 (3) EPÜ), sind sie auch für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung zuständig. Die Harmonisierung der Definition der Einheitlichkeit der Erfindung im PCT (R. 13 PCT, entsprechend R. 30 EPÜ geändert) und im EPÜ (Art. 82 EPÜ i.V.m. R. 30 EPÜ) bietet die Voraussetzung für eine einheitliche Beurteilung des Kriteriums der Einheitlichkeit der Erfindung in beiden Rechtssystemen, und zwar sowohl im Recherchen- als auch im Beschwerdeverfahren. Die für die Einheitlichkeit der Erfindung geltenden Grundsätze werden demnach im folgenden gemeinsam behandelt.

2. Mehrere unabhängige Ansprüche

2.1 Allgemeines

Gemäß Art. 82 EPÜ und der neuen R. 13.1 PCT darf die internationale Anmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine **einzigste allgemeine erfinderische Idee** verwirklichen. Bei letzterer, d. h. der Gruppe von Erfindungen mit gemeinsamer allgemeiner erfinderischer Idee, können mehrere unabhängige Ansprüche **derselben Kategorie oder verschiedener Kategorien** angemeldet werden.

In **W 5/92** war die Kammer der Ansicht, die Definition von R. 13.1 PCT impliziere, daß die

"Erfindung" im weitesten Sinne betrachtet werden müsse. So heißt es in den PCT-Recherberichtlinien (PCT-Gazette Nr. 30/1992, Sec. IV; Nr. 29/1993, Sec. IV) in Kapitel VII Absatz 5, die bloße Tatsache, daß eine internationale Anmeldung Ansprüche verschiedener Kategorien oder mehrere unabhängige Ansprüche derselben Kategorie enthalte, sei für sich genommen kein Grund für einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung.

2.2 Unabhängige Ansprüche verschiedener Kategorien

Die R. 30 (1) EPÜ und R. 13.2 PCT besagen folgendes: Wird in einer europäischen Patentanmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist Art. 82 EPÜ nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder sich entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

Die alte R. 30 EPÜ (bis 31.5.91 gültig) enthielt - ebenso wie die frühere R. 13 PCT - die Bestimmung, daß in drei Fällen eine Kombination aus unabhängigen Ansprüchen **verschiedener** Kategorien als einheitlich im oben genannten Sinne zu betrachten ist. Es handelte sich um die Kombination

- a) aus einem Erzeugnis, einem besonders angepaßten Verfahren zu seiner Herstellung und einer Verwendung des Erzeugnisses;
- b) aus einem Verfahren und einer Vorrichtung zu seiner Ausführung;
- c) aus einem Erzeugnis, einem Verfahren zu seiner Herstellung und einer Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens.

Die Liste war keineswegs erschöpfend; weitere Kombinationen waren zulässig, sofern sie den Erfordernissen des Art. 82 EPÜ entsprachen (**T 861/92**). Dasselbe galt für die alte Fassung der R. 13.2 PCT (**W 3/88**, ABl. 1990, 126, **W 28/88**, **W 3/89**). In **T 702/93** wurde festgehalten, daß nach der alten Fassung der R. 30 EPÜ bei unabhängigen Ansprüchen **derselben** Kategorie diese fiktive Einheitlichkeit nicht vorgesehen war.

Die in der Rechtsprechung festgehaltenen Grundsätze für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung beruhen auf dieser Fiktion, die nach der Änderung der R. 30 EPÜ und der R. 13 PCT nun nicht mehr besteht. Die von den Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätze gelten jedoch unverändert, wie in der Entscheidung **W 13/89** ausdrücklich festgestellt wurde (s. auch **T 169/96**).

In **T 202/83** wurde aus R. 30 c) EPÜ, alte Fassung, gefolgert, daß nicht bei jedem Gegenstand zur Ausführung eines Verfahrens das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt sei. Vielmehr setze die Bestimmung voraus, daß das Mittel zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt worden sei. Dies habe zur Folge, daß sich ein solches Mittel im Zusammenhang mit dem hierzu vorgesehenen Verfahren dann nicht als einheitlich qualifiziere, wenn es offensichtlich auch zur Lösung anderer technischer Aufgaben dienen könne.

Im Verfahren **T 200/86** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß in einer Anmeldung nicht nur ein Erzeugnis zur pharmazeutischen Verwendung beansprucht werden könne, sondern

auch dessen nichttherapeutische (kosmetische und diätetische) Verwendungen.

In **W 29/88** war die internationale Anmeldung auf chemische Erzeugnisse, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung gerichtet. Nach Ansicht der Kammer können eine bestimmte Verwendung einer Klasse von Verbindungen auf der einen Seite und ein Anspruch, der auf diese Klasse von Verbindungen selbst oder auf bestimmte Mitglieder dieser Klasse gerichtet ist, auf der anderen Seite eine einzige allgemeine erfinderische Idee darstellen. Wie die Kammer betonte, komme es nicht darauf an, ob die jeweiligen Strukturbereiche identisch seien, sondern auf die Frage, ob die beanspruchten Verbindungen selbst (und das Verfahren zu ihrer Herstellung) dazu beitragen, die der Verwendungserfindung zugrunde liegende Aufgabe zu lösen.

In **W 32/88** (ABl. 1990, 138) war die Kammer der Auffassung, für eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr, die damit begründet werde, daß die internationale Anmeldung zwei getrennte Erfindungen - ein Verfahren und eine Vorrichtung - enthalte, obwohl **die Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt** worden sei, bestehe keine Rechtsgrundlage, selbst wenn die Vorrichtungsansprüche nicht auf diese Verwendung beschränkt seien (s. auch **W 16/89**).

In **W 13/89** erkannte die Kammer auf Einheitlichkeit der Erfindung zwischen einem Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für einen bestimmten Zweck (zweite medizinische Indikation) und einem Anspruch auf ein Arzneimittel, das diesen Stoff enthielt (erste medizinische Indikation). Diese Entscheidung wurde in den Entscheidungen **W 5/91** und **W 28/91** bestätigt.

In **W 23/91** bestätigte die Kammer die Auffassung der ISA, wonach die Neuheit eines bestimmten Produkts es rechtfertigen könnte, daß eine Anmeldung ohne Verstoß gegen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung Ansprüche verschiedener Kategorien enthält (mehrere neue Verwendungen des Erzeugnisses in unterschiedlichen Bereichen und/oder neue Verfahren, die das Erzeugnis betreffen, z. B. seine Herstellung). In der fraglichen Sache bezogen sich die zwei unabhängigen Erzeugnisansprüche auf zwei "Erzeugnisse", nämlich eine Nukleinsäuresequenz und das zugehörige Protein. Die Kammer befand, daß diese Erzeugnisse die gemeinsame Verbindung darstellen könnten, sofern sie neu seien.

In der Entscheidung **W 40/92** war die Kammer der Auffassung, daß Einheitlichkeit vorliegen kann, wenn ein unabhängiger Anspruch auf ein Verfahren und ein anderer auf das Mittel zur Ausführung dieses Verfahrens in einer Anmeldung enthalten sind und dieses Mittel selbst auch ein Verfahren ist.

In **T 492/91** befand die Kammer, daß zur Erfüllung des Erfordernisses des Art. 82 EPÜ nicht die gesamte Zusammensetzung nach Anspruch 6 (neue Zusammensetzung) das Erzeugnis des Verfahrens nach Anspruch 1 (Verfahren zur Herstellung bekannter Erzeugnisse) sein müsse. Es genüge, daß eine Komponente dieser Zusammensetzung ein solches Erzeugnis sei, wenn sowohl die Zusammensetzung als auch das Verfahren auf die Lösung derselben technischen Aufgabe gerichtet seien. Die Kammer hielt es daher nicht für notwendig, den Schutzbereich des Anspruchs 6 auf Zusammensetzungen zu beschränken, die aus dem Verfahren nach Anspruch 1 hervorgehen, und damit Zusammensetzungen auszuschließen,

die bei einer nachträglichen Mischung erzielt werden können.

3. Abhängige Ansprüche

Die R. 13.4 PCT sieht ausdrücklich vor, daß abhängige Ansprüche dem Erfordernis der Einheitlichkeit nach R. 13.1 PCT genügen müssen. Das EPÜ enthält keine vergleichbare ausdrückliche Regelung. Es hat sich daher die Frage gestellt, ob dieser Unterschied zu einer unterschiedlichen Beurteilung der Einheitlichkeit von abhängigen Ansprüchen führt. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in PCT-Sachen war einheitlich: Die Kammern bestätigten immer wieder den Grundsatz, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit auch bei abhängigen Ansprüchen erfüllt sein muß (vgl. u.a. **W 3/87**, **W 2/88**, **W 30/89**, **W 32/89**, **W 26/90**, **W 8/91**, **W 54/91**). In EPÜ-Sachen gehen die Kammern ebenfalls davon aus, daß abhängige Ansprüche dem Erfordernis der Einheitlichkeit genügen müssen. Der Unterschied zum PCT-Verfahren besteht darin, daß im EPÜ-Verfahren die Prüfung nicht so streng wie im Falle von unabhängigen Ansprüchen, wo sie ausdrücklich vorgeschrieben ist, durchgeführt wird, sondern nur in den Fällen, in denen die Einheitlichkeit problematisch sein könnte (vgl. **T 140/83** und **T 249/89**).

In **W 8/91** wurde entschieden, daß die ISA bei formal abhängigen Ansprüchen **ausdrücklich** anzugeben habe, warum sie nicht einheitlich seien; die bloße Aussage, dies gehe unmittelbar aus dem von der ISA festgelegten Gegenstand hervor, genügt demnach nicht.

In der Sache **W 6/98** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Vorwegnahme des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs zu einer Situation führen könne, in der nachträglich Nichteinheitlichkeit vorliege, die aber nur festgestellt werden könne, indem aufgezeigt werde, daß es tatsächlich keine einheitliche neue erfinderische Idee gebe, die allen abhängigen Ansprüchen gemein sei. Die Kammer stellte fest, daß mangelnde Neuheit des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs nicht automatisch a posteriori mangelnde Einheitlichkeit der direkt oder indirekt von diesem unabhängigen Anspruch abhängigen Ansprüche mit sich bringe. Dies werde sofort offensichtlich, wenn man zwei bestimmte Fälle betrachte: Wenn sich alle zusammenhängenden abhängigen Ansprüche nur auf ihren jeweiligen vorangehenden Anspruch bezögen, dann könne mangelnde Neuheit des Gegenstands des entsprechenden unabhängigen Anspruchs keinen Fall von nachträglicher Nichteinheitlichkeit verursachen, weil bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der erste neue abhängige Anspruch den unabhängigen Anspruch ersetzen würde und die restlichen Ansprüche dann von diesem ersten neuen abhängigen Anspruch abhängen würden (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) i), veröffentlicht in der PCT Gazette - Section IV, Nr. 24/1996, 9474). Beziehe sich dagegen jeder der abhängigen Ansprüche direkt auf einen in vollem Umfang vorweggenommenen unabhängigen Anspruch, dann könne nachträglich mangelnde Einheitlichkeit vorliegen, allerdings nur dann, wenn keine erfinderische Verbindung zwischen den restlichen abhängigen Ansprüchen bestehe, was sorgfältig geprüft werden müsse (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) ii)). Ein analoger Schluß könne aus der Textstelle der PCT-Richtlinien gezogen werden, der in der Aufforderung der IPEA zitiert werde: "Ist der gemeinsame Gegenstand der unabhängigen Ansprüche bekannt und unterscheiden sich die einzelnen Ansprüche in bezug auf ihren verbliebenen Gegenstand, ohne daß alle Ansprüche eine einheitliche neue erfinderische Idee gemein haben, dann liegt eindeutig mangelnde Einheitlichkeit der

Erfindung vor."

4. Zwischenprodukte

In **T 57/82** (ABl. 1982, 306) ist betont worden, daß ein auf neue chemische Endprodukte, Verfahren zu deren Herstellung sowie auf neue Zwischenprodukte für diese Endprodukte gerichteter Anmeldungsgegenstand jedenfalls dann im Sinne von Art. 82 EPÜ einheitlich ist, wenn alle diese Gegenstände miteinander im technologischen Zusammenhang stehen und durch die Zielrichtung auf die Endprodukte zu einem einzigen Gesamtkonzept zusammengeschlossen sind. Als Zwischenprodukte in diesem Sinne gelten auch solche Ausgangsstoffe eines Verfahrens zur Herstellung der Endprodukte, die ihrerseits Erzeugnisse eines offenbaren, wenn auch nicht beanspruchten Herstellungsverfahrens sind. Dieser Grundsatz ist in der Entscheidung **T 110/82** (ABl. 1983, 274) für niedermolekulare Endprodukte bestätigt worden. Nach Meinung der Kammer ist eine aus neuen niedermolekularen Endprodukten sowie einigen Gruppen neuer niedermolekularer Zwischenprodukte bestehende Erfindung jedenfalls dann einheitlich, wenn die mit der Zielrichtung auf die Endprodukte bereitgestellten Zwischenproduktgruppen durch Einbau eines wesentlichen Strukturelements in die Endprodukte mit diesen in engem technischem Zusammenhang stehen und der Ordnungsfunktion von Art. 82 EPÜ (Verbot ungerechtfertigter Gebührenersparnis, Gebot der Übersichtlichkeit) Rechnung getragen ist.

Dies wurde durch die Entscheidungen **T 35/87** (ABl. 1988, 134) und **T 470/91** (ABl. 1993, 680) bestätigt. In diesem letzten Fall waren die Zwischenprodukte, anders als bei den früheren Fällen, strukturell nicht miteinander verwandt. Sie wiesen jedoch die beiden in den Endprodukten enthaltenen wesentlichen Strukturelemente auf. Die anmeldungsgemäßen Zwischenprodukte waren nur im Hinblick auf die Endprodukte bereitgestellt worden und standen mit diesen in hinreichend engem technischen Zusammenhang. Durch ihre Zielrichtung auf die Endprodukte seien sie zu einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee verbunden. Dem stehe nicht entgegen, daß die beiden Gruppen von Zwischenprodukten strukturell nicht miteinander verwandt seien, denn durch die Zielrichtung der Zwischenprodukte auf die Endprodukte könnten die den Zwischenprodukten zugrunde liegenden Teilaufgaben zu einer einheitlichen Gesamtaufgabe zusammengefaßt werden, zu deren Lösung die beiden hierfür geschaffenen Gruppen von Zwischenprodukten beitragen.

In **W 35/91** stellte die Kammer fest, daß die Erfordernisse der Einheitlichkeit der Erfindung nach R. 13.1 PCT und R. 13.2 PCT erfüllt seien, wenn die neuen Zwischenprodukte, die zu den neuen Endprodukten führen sollen, durch ihren Beitrag einen ausreichend engen technischen Zusammenhang mit einem wesentlichen Strukturelement der Endprodukte aufwiesen.

In **W 7/85** (ABl. 1988, 211) hat die Kammer entschieden, daß die technischen Informationen ausreichen, um die Einheitlichkeit der Erfindung bei einem Anspruch auf ein **Gemisch** und einem Anspruch auf einen wesentlichen Bestandteil dieses Gemisches oder eine eng definierte Variante davon prima facie ersichtlich zu machen. Wenn chemische Zwischen- und Endprodukte schon dann als einheitlich gälten, wenn - wie es häufig der Fall sei - nur ein Teil der Zwischenstruktur eingebaut werde, so müsse erst recht von einem engen technischen Zusammenhang gesprochen werden, wenn die vollständigen Komponenten in die

entsprechenden als Gemisch vorliegenden Zusammensetzungen eingebaut würden. Die ersteren blieben auch in der Beimengung intakt und behielten im Endprodukt - anders als typische Zwischenprodukte, die dabei ihre Identität verlören - alle ihre Eigenschaften und Funktionen bei. Somit dürften beide Erfindungen unter dieselbe allgemeine erfinderische Idee fallen. In diesen Fällen sei das Erfordernis, daß das Mittel zur Herstellung des Endprodukts "zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt" sein müsse, erfüllt, da keines der Mittel zu einem Endprodukt führe oder sich auf ein Endprodukt beziehe, das außerhalb seines Definitionsbereiches liege. Dementsprechend hänge der erfinderische Charakter der Komponente prima facie auch von dem des Endprodukts ab.

5. Grundlage für die Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit

5.1. Allgemeines

Nach Art. 3 (4) iii) PCT hat eine internationale Anmeldung „den vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung“ zu entsprechen.

Für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung ist der Inhalt der Ansprüche zugrunde zu legen, der anhand der Beschreibung und (gegebenenfalls) der Zeichnungen auszulegen ist - s. Teil 1 b), Anhang B der PCT-Verwaltungsrichtlinien (veröffentlicht in PCT-Gazette 24/1996, 9474), die nicht nur für die ISA, sondern auch für die Beschwerdekammer verbindlich sind, die als "Ausschuß aus drei Mitgliedern" i. S. d. R. 40.2 c) und e) PCT tätig wird (vgl. Entscheidung **G 1/89**, ABl. 1991, 155 sowie **W 6/97**).

In **W 39/90** hielt die Kammer fest, daß der technische Zusammenhang zwischen den Gegenständen verschiedener Ansprüche nicht durch die formale Wortwahl oder Rückverweisungen hergestellt wird, sondern durch den eigentlichen Inhalt der Ansprüche, der somit für die Frage der Einheitlichkeit entscheidend ist. Wie die Kammer im Verfahren **W 33/92** betonte, schreibt R. 13.1 PCT nicht vor, daß die Verbindung zwischen den Gegenständen zweier unabhängiger Ansprüche in ihrem Wortlaut zum Ausdruck kommen muß. Erforderlich sei lediglich das Vorhandensein einer einzigen erfinderischen Idee.

Weder im PCT selbst noch in seiner Ausführungsordnung gibt es Bestimmungen darüber, wie zu entscheiden ist, ob eine internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht oder nicht. In den Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT heißt es jedoch, daß mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung möglicherweise sofort - "a priori" -, d. h. vor einer Prüfung der Ansprüche im Hinblick auf den Stand der Technik, oder erst "a posteriori", d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik, erkennbar sein kann (**G 1/89**, ABl. 1991, 155).

5.2 Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit durch die Internationale Recherchenbehörde (ISA)

Mangelnde Einheitlichkeit kann "a priori" ersichtlich sein, d. h. vor Prüfung der wesentlichen Bestandteile des Anspruchs im Vergleich zum bei der Recherche ermittelten Stand der Technik (**W 1/96** sowie **W 6/90**, ABl. 1991, 438). Wird der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit "a priori" erhoben, so ist die technische Aufgabe ausschließlich anhand der

Beschreibung und nicht anhand des Stands der Technik zu ermitteln (vgl. **W 50/91**, **W 22/92** und **W 52/92**).

Bei internationalen Anmeldungen stellte sich die Frage, ob die ISA befugt ist, die Anmeldung a posteriori auf Einheitlichkeit der Erfindung zu prüfen. In **W 3/88** (ABl. 1990, 126) hatte die Kammer diese Frage verneint und den Begriff "einzige allgemeine erfinderische Idee" in R. 13.1 PCT dahingehend ausgelegt, daß er einfach die allgemeine Vorstellung davon sei, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beanspruche. In den Sachen **W 44/88** (ABl. 1990, 140) und **W 35/88** war die Frage hingegen bejaht worden. In diesen Fällen hatten die Kammern auf die PCT-Rechercherichtlinien verwiesen, die eine Prüfung auf Einheitlichkeit "a posteriori" zuließen. Eine Beschwerdekammer und der Präsident des EPA hatten daraufhin die Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt (**G 1/89**, **G 2/89**).

Die Große Beschwerdekammer war in **G 1/89** (ABl. 1991, 155) und **G 2/89** (ABl. 1991, 166) der Auffassung, daß das EPA als ISA nach Art. 17 (3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr verlangen kann, wenn es der Auffassung ist, daß die internationale Anmeldung "a posteriori" keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß die hier zugrundeliegenden Probleme hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, daß die Recherche und die (materiellrechtliche) Prüfung sowohl nach dem PCT als auch nach dem EPÜ in getrennten, aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten und von verschiedenen Prüfern durchgeführt werden. Diese verfahrenstechnische Trennung von Recherche und Prüfung führt wegen der funktionellen Beziehung zwischen der Recherche und der Prüfung zwangsläufig zu Überschneidungen. Wenn sich die Recherche auch grundsätzlich darauf beschränkt, den relevanten Stand der Technik für die spätere Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit durch die prüfende Behörde (d. h. die IPEA und/oder das Bestimmungsamt nach dem PCT bzw. die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ) zu ermitteln und darüber zu berichten, so liegt es doch auf der Hand, daß sich der Recherchenprüfer oft eine vorläufige Meinung über diese Fragen bilden muß, um eine effiziente Recherche durchführen zu können. Andernfalls wäre es ihm schlicht unmöglich, die Relevanz der Dokumente des Stands der Technik zu beurteilen und den Recherchenbericht entsprechend abzufassen. Diese Überschneidung liegt im PCT und im EPÜ begründet und steht im Gegensatz zu den meisten nationalen Patentsystemen, bei denen Recherche und Prüfung in einem Arbeitsgang und in der Regel vom selben Prüfer durchgeführt werden, so daß es - anders als nach dem PCT und dem EPÜ - auch keine getrennte Recherchen- und Prüfungsgebühr gibt. Die Große Beschwerdekammer wies weiter darauf hin, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT auch für das Verfahren vor der ISA und vor der IPEA nach Art. 17 (3) a) PCT bzw. Art. 34 (3) a) PCT gilt, was wiederum in Einklang mit der oben genannten verfahrensrechtlichen Trennung von Recherche und Prüfung steht und dem Grundsatz entspricht, daß die normale Recherchen- und Prüfungsgebühr - wie unter Nr. III dargelegt - nur für eine Erfindung (oder eine einzige allgemeine erfinderische Idee) gilt. Dies führt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer zu der Schlußfolgerung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT sowohl von der ISA als auch von der IPEA grundsätzlich nach **denselben objektiven Kriterien** beurteilt werden muß.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß in den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß die ISA die Einheitlichkeit der

Erfindung "a posteriori" untersucht, d. h. nach einer Beurteilung der Ansprüche im Hinblick auf ihre Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Ein Vergleich mit den entsprechenden EPA-Richtlinien, der in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse ist, weil sich PCT und EPÜ hinsichtlich der Trennung von Recherche und Prüfung gleichen, zeigt, daß auch im EPÜ ausdrücklich vorgesehen ist, daß die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die Recherchenprüfung "a posteriori" vorgenommen werden kann (Richtlinien B-VII, 5; vgl. R. 46 EPÜ). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist dies eine Folge der besonderen Struktur des PCT und des EPÜ. Daher sind die Richtlinien als mit dem PCT und dem EPÜ in Einklang stehend zu betrachten. Auch ist festzuhalten, daß die PCT-Richtlinien auf Art. 56 PCT zurückgehen, der die Aufgaben des Ausschusses für technische Zusammenarbeit behandelt (vgl. insbesondere Art. 56 (3) ii) PCT und den Hinweis darauf, daß die Einheitlichkeit unter anderem der Arbeitsmethoden gewährleistet sein muß). Die Vorgehensweise wird in den PCT-Rechercherichtlinien, Kapitel VII, 9 (veröffentlicht in PCT-Gazette 30/1992, 14025) dargelegt, die die Grundlage für ein einheitliches Vorgehen aller Internationalen Recherchenbehörden bilden.

In **W 21/89** stellte die Beschwerdekammer folgendes fest: Da nach R. 33.1 a) PCT unter dem Stand der Technik alles zu verstehen ist, was der Öffentlichkeit vor dem internationalen Anmeldedatum zugänglich gemacht worden ist, darf die ISA solche Unterlagen zur Begründung einer "a posteriori" getroffenen Feststellung der Uneinheitlichkeit heranziehen, selbst wenn es in einem der benannten Vertragsstaaten nicht möglich wäre, diese Unterlagen einer entsprechenden nationalen Patentanmeldung entgegenzuhalten.

5.3 Beurteilung der mangelnden Einheitlichkeit im Prüfungsverfahren

Gemäß Art. 82 EPÜ muß die Patentanmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht nur in der ursprünglich eingereichten Fassung erfüllen, sondern auch zu jedem späteren Zeitpunkt des Verfahrens, d. h. vor der Prüfungsabteilung und solange, bis das Patent erteilt wird. R. 46 (2) EPÜ weist deutlich auf die Möglichkeit hin, daß die Prüfungsabteilung in bezug auf mangelnde Einheitlichkeit einer bestimmten Patentanmeldung nicht mit der Recherchenabteilung übereinstimmt. In diesem Fall ist die Meinung der Prüfungsabteilung ausschlaggebend, insofern als sie auf Antrag des Anmelders eine Rückzahlung aller weiteren Recherchegebühren anordnen kann. Die Entscheidung, daß eine Patentanmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit im Sinne von Art. 82 EPÜ nicht erfüllt, liegt im Ermessen der Prüfungsabteilung. Dies gilt auch, wenn die Recherchenabteilung nach R. 46 (1) keinen derartigen Einwand erhoben hat (**T 178/84**, ABl. 1989, 157).

In **T 87/88** (ABl. 1993, 430) verwies die Kammer darauf, daß die Große Beschwerdekammer entschieden hat, daß bei der Durchführung einer internationalen Recherche durch das EPA die Feststellung nach Art. 17 (3) a) PCT, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, auch "a posteriori", d. h. nach Berücksichtigung des Standes der Technik und der daraus resultierenden Bildung einer vorläufigen Meinung über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit, getroffen werden kann (**G 1/89**, ABl. 1991, 155, **G 2/89**, ABl. 1991, 166). Dieser Grundsatz gilt genauso bei der Durchführung einer europäischen Recherche (Art. 92 EPÜ), weil in beiden Fällen die Recherchen und die

Recherchenberichte praktisch identisch sind (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, B-III. 44), daß eine Recherchenabteilung nicht berechtigt sei, die Feststellung einer mangelnden Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung auch "a posteriori" zu treffen, war mithin nicht stichhaltig.

In **T 94/91** wurde zusätzlich angeführt, daß Art. 82 EPÜ eindeutig besagt, daß europäische Patentanmeldungen das Kriterium der Einheitlichkeit der Erfindung ohne Einschränkung erfüllen müssen. Das EPÜ unterscheidet nicht zwischen "a priori" oder "a posteriori" festgestellter mangelnder Einheitlichkeit. Aus diesem Grund müssen europäische Patentanmeldungen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung stets erfüllen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die mangelnde Einheitlichkeit sofort festgestellt wird oder erst bei der Untersuchung von Unterlagen im Rahmen der Recherche oder Prüfung.

Die Kammer hat in der Entscheidung **T 544/88** (ABl. 1990, 429) bekräftigt, daß nach Vorlage durch den Anmelder von neuen, als einheitlich behaupteten Ansprüchen auf eine Beanstandung der Uneinheitlichkeit im Sinne von Art. 82 EPÜ hin das Prüfungsverfahren auch dann fortzusetzen ist, wenn die übrigen Anmeldungsunterlagen nicht auf die Gegenstände dieser Ansprüche beschränkt wurden. In bezug auf die Beschreibung und die Zeichnungen kann dagegen die Prüfungsabteilung den Anmelder auffordern, diese in Einklang mit den gültigen Ansprüchen zu bringen (R. 27 (1) d) EPÜ) und die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die sich nicht auf beanspruchte Erfindungen beziehen, aus den Patentunterlagen zu streichen (R. 34 (1) c) EPÜ). Dabei wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob es zweckmäßig ist, solche Anpassungen so lange zurückzustellen, bis gewährbare Ansprüche vorliegen.

In **J 24/96** (ABl. 2001, 434) war der Beschwerdeführer der Auffassung, daß sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung mit dem unvollständigen teilweisen europäischen Recherchenbericht hätte beschäftigen sollen. Die Kammer stellte fest, daß es zwar im Rahmen von R. 46 EPÜ Aufgabe der Prüfungsabteilung (und der Beschwerdekammer) ist zu prüfen, ob Mitteilungen der Recherchenabteilung nach R. 46 (1) EPÜ gerechtfertigt waren, in denen zur Zahlung weiterer Recherchegebühren aufgefordert wird. R. 46 (2) EPÜ bezieht sich aber auf keine andere Handlung der Recherchenabteilung als die Mitteilung nach R. 46 (1) EPÜ. Somit muß eine Prüfungsabteilung in einer **Entscheidung nach R. 46 (2) EPÜ** auf sonstige Einwände der Anmelder im Zusammenhang mit der in Frage stehenden Recherche wie z. B. den Einwand, daß der teilweise Recherchenbericht den Richtlinien nicht entsprach, nicht eingehen. Um Mißverständnisse auszuschließen, wies die Kammer darauf hin, daß die Prüfungsabteilung selbstverständlich die Möglichkeit hat, eine zusätzliche Recherche zu veranlassen, wenn sie der Meinung ist, daß der durch die Recherchenabteilung gelieferte Bericht unvollständig ist. Diese Frage hat jedoch nichts mit der formellen Entscheidung nach R. 46 (2) EPÜ über den Antrag auf Erstattung von zusätzlichen Recherchegebühren zu tun.

5.4 Beurteilung der mangelnden Einheitlichkeit im Einspruchsverfahren

In **G 1/91** (ABl. 1992, 253) kam die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nicht zu den Erfordernissen gehört, denen ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nach Art. 102 (3) EPÜ zu genügen hat. Dementsprechend ist es im

Einspruchsverfahren unerheblich, wenn das europäische Patent in der erteilten Fassung oder nach Änderung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Aus den "vorbereitenden Arbeiten" ergibt sich nicht nur, daß fehlende Einheitlichkeit gewollt als Einspruchsgrund ausgeschlossen wurde, sondern auch, daß eine im Einspruchsverfahren durch Änderung des Patents entstehende Uneinheitlichkeit hinzunehmen ist.

Die Große Beschwerdekammer stellte u. a. fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 EPÜ zwar ein Erfordernis substantieller Art, aber dennoch eine bloße Ordnungsvorschrift sei. Sie diene mehreren Ordnungszwecken, vor allem aber der Abgrenzung der jeweiligen Zuständigkeiten der verschiedenen Stellen. Den Ordnungszwecken der Einheitlichkeit sei aber bis zur Patenterteilung im wesentlichen gedient. Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens sei es, den Wettbewerbern eine Möglichkeit zu geben, sich ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzustellen. Diese Interessenlage des Wettbewerbers mache es nicht erforderlich, ihm auch die Möglichkeit zu geben, ein Patent wegen Uneinheitlichkeit anzugreifen. Uneinheitlichkeit nämlich schließe Patentschutz nicht aus, sondern könne nur zur Folge haben, daß durch Teilung zwei oder mehrere Patente entstehen.

6. Kriterien zur Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit

6.1 Beurteilung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe

Wie aus der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hervorgeht, ist eine Voraussetzung zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung die Bestimmung der technischen Aufgabe bzw. der Aufgaben, die der jeweiligen Gruppe von Erfindungen zugrunde liegen (vgl. **W 11/89**, ABl. 1993, 225; **W 6/97**). In **W 6/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Bestimmung der technischen Aufgabe eine unbedingte Voraussetzung ist, um beurteilen zu können, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt ist, d. h., ob der Gegenstand der Erfindung, der als Lösung einer solchen Aufgabe beansprucht wird, eine einzige allgemeine erfinderische Idee darstellt. Die Mißachtung dieses Grundsatzes rechtfertigt an sich bereits in ausreichendem Maße die Rückzahlung zusätzlicher Recherchegebühren. In **W 8/94** stellte sich die Kammer auf den Standpunkt, daß es einer Erörterung der dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegenden Aufgabe bedürfe, weil nur dann festgestellt werden könne, ob es für verschiedene Ausführungsformen ein gemeinsames besonderes technisches Merkmal im Sinne der R. 13.1 PCT und R. 13.2 PCT gebe (s. **W 11/89**, ABl. 1993, 225, **W 14/89**, **W 59/90**, **W 14/91**, und **W 17/91**).

In **W 6/97** befand die Kammer, daß bei der Bestimmung der technischen Aufgabe, die der beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen gegenüber dem Stand der Technik zugrunde liegt, i. d. R. von der erzielten Wirkung der Erfindung ausgegangen werden sollte, die aus der Beschreibung hervorgeht. Denn aus Ansprüchen, die sich auf Stoffverbindungen richten, ist normalerweise nicht ablesbar, welche technische Wirkung durch diese Verbindungen zu erzielen ist. Wird im Rahmen der Recherche ein Stand der Technik ermittelt, der eindeutig relevanter ist als der in der Beschreibung der internationalen Anmeldung aufgeführte, ist es erforderlich festzulegen, was angesichts der Offenbarung der internationalen Anmeldung als Ganzes und angesichts des so ermittelten Stands der Technik als die betreffende technische Aufgabe zu betrachten ist (vgl. **W 6/91**). Die Beurteilung der

Einheitlichkeit der Erfindung kann erst erfolgen, wenn die technische Aufgabe auf diesem Wege bestimmt wurde.

Wiederholt unterstrichen die Kammern, daß die **mangelnde Klarheit** eines Patentanspruchs nicht als Begründung für einen Einwand wegen Nichteinheitlichkeit der Erfindung herangezogen werden kann (s. **W 31/88**, ABl. 1990, 134, **W 7/89**, **W 59/90**).

6.2 Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit

In **W 12/89** (ABl. 1990, 152) hatte die Kammer die Rechtslage untersucht und angesichts der unterschiedlichen Auffassungen der Kammern der Großen Beschwerdekammer unter anderem folgende Fragen vorgelegt (**G 1/89**):

"Ist die Internationale Recherchenbehörde befugt, eine internationale Anmeldung materiellrechtlich auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Art. 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach R. 13.1 PCT erfüllt?

Wenn ja, unter welchen Umständen ist die Internationale Recherchenbehörde dann verpflichtet, diese materiellrechtliche Prüfung vorzunehmen?"

In den Sachen **G 1/89** (ABl. 1991, 155) sowie **G 2/89** (ABl. 1991, 166) erging durch die Große Beschwerdekammer folgende Entscheidung: Nach dem üblichen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff „Prüfung“ oder „materiellrechtliche Prüfung“ auf die Tätigkeit der Behörden, die über die Patentierbarkeit zu befinden haben, so z. B. die Prüfungsabteilung des EPA, oder - im Fall des PCT - die IPEA und/oder das Bestimmungsamt. Offensichtlich hat also eine ISA keine Befugnis, diese Tätigkeit auszuüben. Die Große Beschwerdekammer war der Ansicht, daß sich eine ISA zum Zwecke der Durchführung einer effizienten Recherche nur eine **vorläufige Meinung** über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit bilden darf. Diese Meinung ist für die obengenannten Behörden in keiner Weise bindend. Derselbe Grundsatz gilt auch dann, wenn eine ISA "a posteriori" feststellt, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach R. 13.1 PCT nicht erfüllt. Diese Feststellung hat nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das besondere Verfahren nach Art. 17 PCT und R. 40 PCT in Gang gesetzt wird, und ist deshalb keine „materiellrechtliche Prüfung“ im üblichen Sinn. Nach dieser Entscheidung ist eine Feststellung, ob eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt, nur **insofern** vorzunehmen, als dies für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung im Hinblick auf die Durchführung des in Art. 17 PCT und R. 40 PCT festgelegten Verfahrens notwendig ist. Eine solche Feststellung hat **vorläufigen** Charakter und stellt keine „materiellrechtliche Prüfung“ im Sinne einer Prüfung auf Patentfähigkeit dar (vgl. **W 6/90**, ABl. 1991, 438)).

Die Große Beschwerdekammer führte weiter aus, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA natürlich immer berücksichtigt werden sollte, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und daß die zusätzliche Gebühr nach Art. 17 (3) a) PCT nur in **eindeutigen Fällen** verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die ISA bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen

Tätigkeit Zurückhaltung üben; sie soll in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt (vgl. **W 24/90, W 23/91, W 43/91**).

In **W 1/97** befand die Kammer, daß ein eindeutiger Fall offensichtlich nicht vorliegt, wenn die ISA auch nach der Recherche eines Teils des Gegenstands der Erfindung nicht in der Lage ist, mehrere getrennte Erfindungen nachzuweisen.

Nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer begründeten die Kammern in mehreren Fällen die festgestellte Uneinheitlichkeit mit mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der der Erfindung zugrunde liegenden allgemeinen erfinderischen Idee (vgl. **W 17/89, W 27/89, W 18/90, W 19/90**).

Im Verfahren **W 2/92** wies die Kammer darauf hin, daß nach den PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT, Kapitel III, 7.6, die für das EPA als IPEA bindend sind (vgl. Entscheidung **G 1/89** und **G 2/89**, ABl. 1991, 155 und 166), mangelnde Einheitlichkeit in eindeutigen Fällen selbstverständlich beanstandet werden soll; jedoch solle kein enger, am Wortlaut haftender oder akademischer Standpunkt vertreten werden. Außerdem sollten Zweifel stets zugunsten des Anmelders ausgelegt werden. Weiter heißt es in den Richtlinien, daß es für den Prüfer aus Gründen der Verfahrensökonomie empfehlenswert sein kann, sich der in R. 68.1 PCT vorgesehenen Option zu bedienen und den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern (vgl. die erwähnten PCT-Richtlinien, Kapitel III, 7.10, Kapitel VI, 5.9) (s. **W 6/96**).

In der Entscheidung **W 10/92** hat die Kammer ausgeführt, daß für die Beurteilung der Einheitlichkeit der **Aufgabe-Lösungs**-Ansatz zu berücksichtigen ist (**W 16/91, W 21/91**).

7. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee

7.1 Eine einzige allgemeine Idee

Wird über die Einheitlichkeit der Erfindung entschieden, muß nach R. 13.1 PCT zunächst festgestellt werden, ob eine Gruppe von Erfindungen, die in einer internationalen Patentanmeldung beansprucht werden, eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Soll also während der Recherche darüber befunden werden, ob Erfindungen das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllen, ist als erstes die Frage zu beantworten, ob die Erfindungen untereinander so verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine Idee verwirklichen.

In **W 19/89** entschied die Kammer, daß die Anmeldung eindeutig mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung aufweist, da sich die vier Möglichkeiten, die der Anspruch 1 umfaßt, auf eine Weiterentwicklung des Stands der Technik in jeweils verschiedene Richtungen beziehen, indem sie nämlich verschiedene Dehalogenierungsmittel einsetzen, die kein neues gemeinsames technisches Merkmal aufweisen. Wenn bereits mindestens eine Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe Bestandteil des Stands der Technik ist, folgt aus dem Erfordernis der „einzigen allgemeinen erfinderischen Idee“, daß alle

weiteren in der Patentanmeldung vorgeschlagenen Lösungen dieser Aufgabe mindestens ein neues gemeinsames Element aufweisen müssen. I. d. R. wird dieses neue Element durch mindestens ein neues technisches Merkmal verkörpert. Da der Anmelder das Fehlen eines solchen gemeinsamen neuen technischen Merkmals einräumt, bezieht sich die Anmeldung auf mehr als eine Erfindung.

Die Entscheidung zur Sache **W 6/90** (ABl. 1991, 438) enthält eine nützliche Analyse der einzigen allgemeinen Idee. Die Kammer war der Auffassung, daß eine solche Idee in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck komme, die zwischen unterschiedlichen, in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestünden. In diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, daß eine patentrechtliche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden unmittelbaren **Anmeldungsgegenstand**, wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert sei, als auch seine als **Effekte** zum Ausdruck kommenden technischen **Konsequenzen** umfasse. Jeder Gegenstand sei dabei durch strukturelle Merkmale und die zwischen diesen bestehenden Beziehungen bestimmt. Die relevanten Effekte, d. h. die durch die beanspruchte Erfindung hervorgerufenen Wirkungen oder Ergebnisse, könne man in der Regel schon in der Aufgabenstellung erkennen. Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setze mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentität bestehe, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen habe.

Handelt es sich um Gegenstände **derselben Kategorie**, so könne sich eine die Einheitlichkeit bewirkende Teilidentität aus den strukturellen Merkmalen dieser Gegenstände und/oder den damit verbundenen Effekten ergeben. Das Fehlen eines solchen **gemeinsamen Elements** in den verschiedenen, in der Anmeldung enthaltenen Lehren, und damit mangelnde Einheitlichkeit, kann unter bestimmten Umständen „**a priori**“ festgestellt werden. Mangelnde Einheitlichkeit zwischen den Gegenständen verschiedener unabhängiger Ansprüche oder zwischen den verbliebenen Gegenständen kann aber auch „**a posteriori**“ festgestellt werden, wenn der Gegenstand eines verbindenden Anspruchs gegenüber dem Stand der Technik nicht neu bzw. nicht erfinderisch ist. Die Kammer lieferte ein Beispiel dafür, was unter dem abstrakten Begriff „einzige allgemeine Idee“ zu verstehen ist: Ein Produkt, ein zur Herstellung dieses Produkts besonders angepaßtes Verfahren, und die Verwendung dieses Produkts umfassen z. B. eine einzige allgemeine Idee, da sich einerseits die Teilidentität zwischen dem Produkt und seiner Verwendung aus den strukturellen Merkmalen des Produkts ergibt und sich andererseits die Teilidentität zwischen dem Produkt und dem Verfahren zu seiner Herstellung ebenfalls aus dem Produkt herleitet, das als Effekt, also als Wirkung oder Ergebnis dieses Verfahrens, gilt (vgl. **T 119/82**, ABl. 1984, 217, Entscheidungsgründe Nr. 11).

Die Kammer führte weiterhin aus, daß die oben genannten, für die Einheitlichkeit der Erfindung geltenden Kriterien nach R. 13.1 PCT grundsätzlich auch dann anzuwenden sind, wenn die erfinderische Tätigkeit hauptsächlich auf der Entdeckung einer **unerkannten Aufgabe** basiert (vgl. **T 2/83**, ABl. 1984, 265). Ist die allgemeine Aufgabe, d. h. die zu erzielenden Effekte, an sich bereits bekannt oder könnte als allgemein wünschenswert oder naheliegend angesehen werden, bestünde keine erfinderische Tätigkeit darin, die Aufgabe zu formulieren. Sind die gemeinsamen strukturellen Merkmale nur den Teilen des Anspruchs

zu entnehmen, die Ausführungen zum Stand der Technik enthalten, und dienen diese bereits bekannten Merkmale nicht der Lösung der Aufgabe des kombinierten Ganzen, kann dies ebenfalls als Anzeichen für mangelnde Einheitlichkeit gelten.

In **W 38/90** bestand die einzige Verbindung zwischen den Gegenständen der Ansprüche 1, 2 und 4 darin, daß die jeweiligen Merkmale alle zur Verwirklichung derselben Vorrichtung, nämlich eines Türspions, beitrugen. Die Kammer stellte fest, daß sich dieses gemeinsame, dem kennzeichnenden Teil vorgeschaltete Merkmal darauf beschränke, die zum Stand der Technik gehörende Bezeichnung der Erfindung anzugeben. Es sei jedoch kein spezielles Merkmal, das mit den übrigen kennzeichnenden Merkmalen zusammenwirke und dadurch zu den verschiedenen Erfindungen und ihren Wirkungen beitrage. Daher müsse diese einzige Verbindung als für einen etwaigen erfinderischen Beitrag irrelevant zurückgewiesen werden. Wie bereits festgestellt, sei mangels eines wie auch immer gearteten gemeinsamen Merkmals eine Einheitlichkeit "a priori" nicht erkennbar.

In **W 32/92** (ABl. 1994, 239) befand die Kammer, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt sei, wenn die Gegenstände unabhängiger Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen keine einen offensichtlich erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der Ansprüche aufwiesen.

Im Verfahren **T 861/92** war die beanspruchte Vorrichtung speziell auf die Durchführung **eines einzigen Schrittes** des beanspruchten Verfahrens zugeschnitten. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Gegenstand der Ansprüche den Erfordernissen des Art. 82 EPÜ genüge, da ein technischer Zusammenhang zwischen den beiden Erfindungen bestehe.

7.2 Erfinderischer Charakter der einzigen allgemeinen Idee

In R. 13.2 PCT ist definiert, wie sich feststellen läßt, ob eine Gruppe von in einer internationalen Patentanmeldung beanspruchter Erfindungen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt. Sie besagt: „Wird in einer internationalen Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach R. 13.1 PCT nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff „besondere technische Merkmale“ sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen **Beitrag** jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik definieren.“

In **W 17/89** hielt die Kammer folgendes fest: Sobald feststehe, daß eine solche einzige, d. h. gemeinsame, Idee vorliege, müsse geprüft werden, ob diese einen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit der verschiedenen beanspruchten Gegenstände leisten könne. Nichts deute darauf hin, daß diese Idee bereits bekannt sei oder zum allgemeinen Fachwissen gehöre. Da auch der Recherchenprüfer nicht erwähnt habe, daß aufgrund der angeführten Dokumente ein solcher Beitrag möglicherweise auszuschließen sei, dürfe nicht davon ausgegangen werden, daß dies nicht der Fall sei (vgl. **W 6/90**, s. o.). Infolgedessen müsse bei allen Ansprüchen das Vorliegen einer einzigen erfinderischen Idee anerkannt werden, bei denen alle Gegenstände miteinander verbunden seien (vgl. **W 22/91**).

In der Entscheidung **W 6/90** (ABl. 1991, 438) (s. o.) stellte die Kammer ferner fest, daß im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit die einzige allgemeine Idee gemäß R. 13.1 PCT auch erfinderisch sein müsse. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee bestehe Uneinheitlichkeit mithin auch dann, wenn dieser Idee kein erfinderischer Charakter zukomme. Diese Entscheidung wurde von den Beschwerdekammern mehrfach bestätigt (s. z. B. **W 31/91**, **W 29/92**, **W 34/92**, **W 45/92**, **W 8/93**, **W 6/97**).

In **W 48/90** und **W 50/90** stellte die Kammer fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung, soweit es um chemische Verbindungen geht, nicht allein eine Frage der jeweiligen Strukturmerkmale ist, sondern vielmehr berücksichtigt werden muß, welche technische Aufgabe gelöst werden soll und ob die jeweiligen Verbindungen zu ihrer Lösung beitragen.

In **W 45/92** stellte die Kammer fest, daß das Wort "erfinderisch" nicht dahin ausgelegt werden dürfe, daß der gemeinsame Teil an sich erfinderisch und somit als solcher beanspruchbar sein müsse. Die diesbezügliche Untersuchung sollte sich darauf konzentrieren, ob alle oder einige dieser Merkmale bei der späteren eingehenden Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einen Beitrag leisten könnten. Erst wenn sich anhand der bereits bekannten Lehre oder des allgemeinen Wissensstands zweifelsfrei zeige, daß dies unter den gegebenen Umständen nicht der Fall sei, sollte auf Uneinheitlichkeit erkannt werden. Sie vertrat ferner die Auffassung, der Ausdruck "gleiche oder entsprechende **besondere** technische Merkmale" bestätige, daß die Merkmale einen **Beitrag** zur Erfindung gegenüber dem Stand der Technik definieren sollten. Da die betreffenden Merkmale in gleicher Weise auch im nächstliegenden Stand der Technik vorkämen, könnten sie einen solchen Beitrag nicht begründen. Somit müßten die verschiedenen Erfindungen - soweit überhaupt vorhanden - jeweils in den nicht gemeinsamen besonderen charakteristischen Merkmalen liegen. Daß die Ansprüche im kennzeichnenden Teil keine Gemeinsamkeiten mehr aufwiesen, bestätigte die Feststellung, daß Uneinheitlichkeit vorliege (vgl. **W 32/92**, ABl. 1994, 239).

In **W 38/92** bestätigte die Kammer die obige Entscheidung **W 6/90** und hielt fest, daß die gemeinsamen Merkmale in den Anspruchsgruppen die "einzige Idee" verkörperten, die die verschiedenen Gegenstände verbinde. Dies werfe die Frage auf, ob die speziellen Merkmale in den Anspruchsgruppen einzeln oder in Kombination einen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit jedes beanspruchten Gegenstands leisten könnten, was die besagte Idee, die die verschiedenen Gegenstände miteinander verbinde, erfinderisch machen würde. Die Kammer bemerkte, daß auch die neue R. 13 PCT in Form der gemeinsamen "besonderen technischen Merkmale" einen solchen Beitrag zum Stand der Technik verlange, also nicht nur bloße Neuheit. In der Entscheidung **T 94/91** hat die Kammer den Grundsatz bekräftigt, daß die allgemeine erfinderische Idee nicht mit den Merkmalen in einem Anspruch oder einer bestimmten Kombination von Ansprüchen gleichgesetzt werden kann. Worauf es ankommt, ist das erfinderische Konzept, das durch alle Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen definiert wird (s. **W 2/95**).

In **W 9/93** stellte die Kammer fest, daß die Zwischenverbindungen bekannt waren, so daß diese Produkte nicht als gemeinsame erfinderische Idee dienen konnten; außerdem war ein in den Verfahrensansprüchen enthaltenes technisches Merkmal ebenfalls bekannt. Die Kammer wies darauf hin, daß ein bereits zum **Stand der Technik** gehörendes technisches Merkmal per definitionem keinen Beitrag zum Stand der Technik leisten könne und daher

nicht als vereinheitlichendes Element im Sinne der R. 13.1 PCT in Frage komme. Sie verwies ferner darauf, daß sich nach R. 13.2 PCT in der seit 1.7.1992 geltenden Fassung eine internationale Patentanmeldung auf eine Gruppe von Erfindungen beziehen kann, wenn zwischen diesen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden "besonderen technischen Merkmalen" zum Ausdruck kommt, d. h. in den technischen Merkmalen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik bestimmen. Die Kammer fuhr fort, daß R. 13.1 PCT nicht bloß irgendeinen Zusammenhang innerhalb einer in einer internationalen Patentanmeldung beanspruchten Gruppe von Erfindungen verlangt, sondern eine **allgemeine erfinderische Idee**. Das bedeutet, daß entweder eine gemeinsame technische Aufgabe vorliegen muß oder bei mehreren technischen Aufgaben zumindest eine einzige technische Idee hinter den jeweiligen Lösungen steht. In der betreffenden Sache war jedoch keine dieser Bedingungen erfüllt.

In **T 957/96** war in der Anmeldung eine Reihe von Verfahren beschrieben, die nicht einen einzigen gemeinsamen Verfahrensschritt aufwiesen. Die Kammer befand, daß in diesem Fall für die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung ausschlaggebend sei, daß alle beanspruchten Verfahren ein gemeinsames technisches Merkmal aufwiesen, nämlich die Verwendung eines im wesentlichen reinen Regioisomers, das für die Lösung der anmeldungsgemäßen technischen Aufgabe wesentlich sei. Somit bilde die **Verwendung dieser Zwischenverbindung** die gemeinsame "erfinderische" Idee aller beanspruchten Verfahrensvarianten. Anders ausgedrückt, stelle dieses Merkmal ein **besonderes** technisches Merkmal dar, das den in R. 30 (1) EPÜ geforderten Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik definiere.

In der Sache **W 11/99** (ABl. 2000, 186) stellte die Kammer fest, wenn in einer internationalen Patentanmeldung **Ansprüche auf Produkte und ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet** seien, dann könne das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der R. 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden könne.

Die Kammer legte das Erfordernis des Vorhandenseins "entsprechender besonderer technischer Merkmale" nach R. 13.2 PCT im Falle der Beanspruchung eines Herstellungsverfahrens und von Produkten in derselben Anmeldung so aus, daß deren Vorhandensein in der Regel unterstellt werden könne, wenn das Herstellungsverfahren neu und tatsächlich geeignet sei, die beanspruchten Produkte (gegebenenfalls neben weiteren Produkten) zugänglich zu machen. In einem solchen Falle betrachte die Kammer ein Verfahren als an die Herstellung der beanspruchten Produkte "besonders angepaßt". Eine engere Auslegung der Begriffe "besonders angepaßt" bzw. "entsprechende besondere technische Merkmale" würde dem Normzweck des Art. 34 (3) PCT und der zugehörigen R. 13.1 PCT nicht gerecht. Diesen Normzweck sah die Kammer in Übereinstimmung mit demjenigen des Art. 82 EPÜ darin, zu verhindern, daß in ein und derselben Patentanmeldung nicht zusammengehörige Gegenstände beansprucht werden. Diese Auslegung sei auch im Einklang mit dem in der PCT-Richtlinie III, 7.2 genannten Anhang B der Verwaltungsvorschriften unter dem PCT in der Fassung vom 1. Juli 1998. Dort werde in Teil 1 e) ausgeführt, daß ein Verfahren dann an die Herstellung eines Produkts besonders angepaßt ist, wenn es an sich ("inherently") zu dem betreffenden Produkt führt. Wenn diese

Voraussetzung erfüllt sei, sei es also unerheblich, ob nach dem Verfahren auch noch andere Produkte erhalten werden können.

7.3 Einheitlichkeit von Einzelansprüchen mit mehreren Alternativen ("Markush-Ansprüche")

R. 13.2 PCT gilt auch für Fälle, in denen ein einzelner Patentanspruch Alternativen kennzeichnet (sog. Markush-Praxis). Gemäß R. 13.3 PCT hat die Feststellung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander so eng verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Ansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden (s. **W 35/91**).

In Kapitel VII Absatz 1 der PCT-Rechercherichtlinien zur Einheitlichkeit der Erfindung wird vorgeschrieben, daß bei der Beurteilung der Einheitlichkeit gemäß den in den R. 13.2 PCT bis R. 13.4 PCT angegebenen Grundsätzen auch Abschnitt 206 und Anlage B der seit 1. Juli 1992 geltenden PCT-Verwaltungsvorschriften berücksichtigt werden müssen. Anlage B, Teil 1 f) enthält bestimmte Kriterien für die Beurteilung der Einheitlichkeit von Markush-Ansprüchen und weist besonders darauf hin, daß bei Alternativen, die in solchen Ansprüchen enthalten sind, das Erfordernis eines technischen Zusammenhangs sowie gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in R. 13.2 PCT als erfüllt gilt, wenn die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind (vgl. **W 3/94**, ABl. 1995, 775).

In der Entscheidung **W 1/94** stellte das EPA in seiner Eigenschaft als ISA fest, daß die Verbindungen gemäß den vom ihm identifizierten "Erfindungen" kein neues Strukturelement aufwiesen. Nach Ansicht der Kammer hat dies aber nicht automatisch zur Folge, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nicht mehr gegeben ist. Vielmehr sei den PCT-Verwaltungsvorschriften zu entnehmen, daß bei einer Gruppe alternativer chemischer Verbindungen z. B. allen Verbindungen, die eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen, ein technischer Zusammenhang anzuerkennen sei, und eine solche **gemeinsame Wirkung** im vorliegenden Fall gegeben sei. Daher könne die neue Verwendung die allgemeine erfinderische Idee darstellen, die die Gegenstände der Ansprüche nach R. 13.1 PCT miteinander verbinde, und müsse als funktionelles Merkmal betrachtet werden, das einen Zusammenhang zwischen den anspruchsgemäßen chemischen Verbindungen herstelle.

In **W 6/95** verwies die Kammer auf die PCT-Verwaltungsvorschriften, die nicht nur für die ISA verbindlich sind, sondern auch für die als "Ausschuß aus drei Mitgliedern" im Sinne der R. 40.2 c) PCT tätigen Beschwerdekammern (s. **G 1/89**, ABl. 1991, 155), und stellte fest, daß es nach Anlage B, Teil 1 f) i) dieser Vorschriften für die Feststellung der Einheitlichkeit "a posteriori" nicht genüge, wenn alle durch einen Markush-Anspruch abgedeckten Alternativen einer chemischen Verbindung eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufwiesen, sich also für die Lösung einer gemeinsamen technischen Aufgabe eigneten, da Buchstabe B.1 die Einheitlichkeit der Alternativen auch von einem gemeinsamen "wesentlichen Strukturelement" abhängig mache. Die Kammer machte deutlich, daß aus den Ausführungen in Teil 1 f) ii) der Anlage B der Verwaltungsvorschriften zum PCT aber nicht geschlossen

werden dürfe, daß das "wesentliche Strukturelement" **an sich** neu sein müsse. Gemeint sei vielmehr, daß es **in Verbindung mit der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung** eine gemeinsame chemische Teilstruktur geben müsse, durch die sich die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheiden (siehe auch **W 6/97**).

In **T 169/96** war die Prüfungsabteilung der Ansicht gewesen, daß im vorliegenden Fall keine einzige allgemeine erfinderische Idee gegeben sei, da die strukturellen Alternativen, die die Formel A umfasse, zwar eine gemeinsame Eigenschaft hätten, ihnen aber kein wesentliches Strukturelement gemeinsam sei; nach den Richtlinien für die Prüfung beim EPA, C-III, 7.4a, die sich auf den Text der R. 30 EPÜ (alte Fassung) bezögen, werde durch eine gemeinsame neue Verwendung bekannter und neuer chemischer Verbindungen allein noch keine gemeinsame erfinderische Idee im Sinne des Art. 82 EPÜ verwirklicht. Die Kammer befand, die Tatsache, daß ein Anspruch auch eine bereits bekannte Verbindung umfasse, die von einem anderen Anspruch 2 nicht abgedeckt werde, sei für die Frage der Einheitlichkeit ohne Belang, da R. 30 b) EPÜ (alte, bis 31.5.91 gültige Fassung) (auch in der neuen Fassung) keine gemeinsame, die verschiedenen "Mittel" vereinende Idee verlange. Unter diesen Umständen spiele es also keine Rolle, daß die drei verschiedenen Klassen chemischer Verbindungen, die die Prüfungsabteilung ausgemacht habe, ganz unterschiedliche chemische Strukturen als Rest hätten. Im obengenannten Kapitel der Prüfungsrichtlinien und im entsprechenden Teil 1 f) der Anlage B der PCT-Verwaltungsvorschriften zur Einheitlichkeit der Erfindung bei sogenannten Markush-Ansprüchen heiße es richtig, daß das wesentliche Strukturelement eine Kombination einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein könne. Daß die Kombination einzelner Strukturelemente als solche neu sein müsse, werde dort nicht gesagt und ergebe sich auch nicht aus Art. 82 EPÜ. Die Richtlinien seien vielmehr so zu verstehen, daß die chemische Struktur im Zusammenhang mit der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung einen gemeinsamen Teil aufweisen müsse, der die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheide. Im vorliegenden Fall seien aus dem Stand der Technik keine chemischen Verbindungen bekannt, die für die Herstellung polymerer Zusammensetzungen mit erhöhter Oxidationsstabilität von Nutzen wären. Durch die Kombination der Peroxidgruppe mit dem Rest "An", der ausschlaggebend für die Oxidationsstabilität sei, unterschieden sich die Verbindungen gemäß Anspruch 2 sowohl von allen herkömmlichen in polymeren Zusammensetzungen als Antioxidantien eingesetzten chemischen Verbindungen als auch von allen herkömmlichen als Polymerisationsinitiatoren verwendeten Verbindungen.

In der Entscheidung **W 4/96** (ABl. 1997, 552) stellte die Beschwerdekammer fest, daß das Erfordernis eines technischen Zusammenhangs im Sinn der R. 13.2 PCT, Satz 1, erfüllt sein kann, wenn alle beanspruchten Alternativen zu einer Klasse von Verbindungen gehören, die sich im Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung voraussichtlich gleich verhalten ("Markush-Ansprüche"). Der technische Zusammenhang kommt in den gemeinsamen **besonderen** technischen Merkmalen zum Ausdruck, die einen Beitrag zum Stand der Technik bestimmen (R. 13.2 PCT, Satz 2) (s. auch **W 6/96**). Die Kammer räumte jedoch ein, daß ein solcher auf der voraussichtlichen Verhaltensweise beruhender Beitrag nicht anerkannt werden kann, wenn der Stand der Technik bereits belegt, daß sich Vertreter der Klasse so verhalten wie in der Anmeldung offenbart. Sie fügte hinzu, daß die Frage der Einheitlichkeit vom Prüfer nochmals, also a posteriori, geprüft werden muß, wenn

nachgewiesen werden kann, daß mindestens eine Markush-Alternative gegenüber dem Stand der Technik nicht neu ist (siehe PCT-Verwaltungsvorschriften, Anlage B, Teil 1 f) v) in Verbindung mit den PCT-Rechercherichtlinien).

Die Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, daß ein Einwand wegen Uneinheitlichkeit in bezug auf alle Kategorien von Gruppen alternativer chemischer Verbindungen im nachhinein erhoben werden kann. Bei der nachträglichen Beurteilung der Einheitlichkeit muß unter allen Umständen immer gleich vorgegangen werden, da das rechtliche Erfordernis der R. 13 PCT in allen Fällen dasselbe ist. Besteht zwischen den Verbindungen einer Gruppe ein **funktionaler Zusammenhang**, so muß die Einheitlichkeit a posteriori demnach in derselben Weise beurteilt werden wie im Falle eines **strukturellen Zusammenhangs**. Dies gilt für Verbindungen mit gemeinsamer Struktur ebenso wie für solche mit gemeinsamer Funktion. Der strukturelle Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.1 und der Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.2 und iii) haben **denselben Zweck**: Beide Prüfungskriterien sollen klären, ob die alternativen Verbindungen von ähnlicher Beschaffenheit sind, wie es in Anlage B, Teil 1 f) i) einleitend heißt. Sie dienen lediglich als Hilfsmittel, um festzustellen, ob die Erfindung im Sinne der R. 13 PCT einheitlich ist.

8. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren

8.1 Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren

Wird von der Recherchenabteilung der Einwand der Uneinheitlichkeit der Erfindung erhoben, so ist gemäß R. 46 (1) EPÜ oder Art. 17 (3) a) PCT für jede weitere Erfindung eine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Entrichtet der Anmelder die Gebühr fristgerecht, so kann er diejenige Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen auswählen, die er in der Stammanmeldung weiterverfolgen will.

In der Frage, welche Folgen eine Nichtentrichtung der zusätzlichen Recherchegebühr für das europäische Patenterteilungsverfahren hat, waren die Kammern geteilter Meinung. Während in der Entscheidung **T 178/84** (ABl. 1989, 157) ausgeführt wurde, daß bei Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren nach R. 46 (1) EPÜ ein Verzicht auf den nicht recherchierten Gegenstand vorliegt und dementsprechend dieser Gegenstand nicht in der ursprünglichen Patentanmeldung weiterverfolgt werden kann, wurde in der Entscheidung **T 87/88** (ABl. 1993, 430) ausdrücklich festgestellt, daß die Unterlassung der Zahlung keinen Verzicht zur Folge haben kann. Die Kammer führte aus, daß die Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren in keiner Weise das künftige rechtliche Schicksal der nicht recherchierten Teile präjudiziere und daß R. 46 (1) EPÜ lediglich bestimme, daß die Recherchenabteilung infolge der Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren den europäischen Recherchenbericht nur für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die Erfindung beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

Der Präsident des EPA legte deshalb der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor: "Kann ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach R. 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, den Gegenstand, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden, in

dieser Anmeldung weiterverfolgen, oder ist er gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen?"

Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung **G 2/92** (ABl. 1993, 591) festgestellt, daß die Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgt werden kann, für den der Anmelder keine weiteren Recherchegebühren entrichtet hat. Er muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht aus dem Verfahrenssystem des EPÜ klar hervor, daß es sich bei der auf Patentierbarkeit zu prüfenden Erfindung um eine Erfindung handeln muß, für die vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts eine Recherchegebühr entrichtet wurde. Der vierte Teil des EPÜ sieht vor, daß die Anmeldung nach der Einreichung von der Recherchenabteilung an die Prüfungsabteilung weitergeleitet wird. R. 46 EPÜ sieht zur Durchführung dieses Verfahrens vor, daß zu jeder einzelnen Anmeldung eine Recherche angemessenen Umfangs durchgeführt wird, bevor sie der Prüfungsabteilung zugeleitet wird. Zu diesem Zweck hat der Anmelder auf Aufforderung der Recherchenabteilung eine oder mehrere weitere Recherchegebühren für eine oder mehrere weitere Erfindungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu zahlen, wenn er sicherstellen will, daß eine der weiteren Erfindungen Gegenstand der Patentansprüche dieser Anmeldung werden kann. Diese zutreffende Auslegung der R. 46 (1) EPÜ ergibt sich aus ihrem Zusammenhang. Damit wird die an der Entscheidung **T 178/84** orientierte Praxis (vgl. Richtlinien C-VI, 3.2 a) bestätigt.

In der Sache **T 319/96** war die ursprüngliche Anmeldung uneinheitlich; es wurde aber keine weitere Recherchegebühr entrichtet. Der Anmelder vertrat die Ansicht, daß er wegen der vom EPA für die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 10 durchgeführten Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) a) PCT) sein Wahlrecht nicht verloren habe und diese Gegenstände folglich weiterverfolgen könne. Er habe für jede der zwei Erfindungen eine Recherchegebühr gezahlt, und zwei Recherchenberichte seien vom Amt erstellt worden. Da der Beschwerdeführer auf der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung beharrte, wurde die Anmeldung gemäß Art. 97 (1) EPÜ in Verbindung mit Art. 82 EPÜ und R. 46 EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer stellte fest, daß gemäß R. 46 (1) EPÜ für jede weitere Erfindung eine Recherchegebühr zu entrichten sei, wenn der europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen solle. Für den Gegenstand der zweiten Erfindung sei zwar im Rahmen eines anderen Verfahrens, nämlich des nationalen Verfahrens bzgl. der Prioritätsanmeldung, ein Recherchenbericht internationaler Art gemäß Art. 15 (5) a) PCT erstellt worden; dieser könne aber den europäischen Recherchenbericht nicht ohne weiteres ersetzen. Denn R. 46 EPÜ sehe nicht vor, daß ein Recherchenbericht aus einem anderen Verfahren an die Stelle des europäischen Recherchenberichts treten könne. Vielmehr sei in der Gebührenordnung (GebO) vorgesehen, daß ein vom Amt außerhalb des europäischen Erteilungsverfahrens in anderer Funktion aufgrund anderer Verträge für den gleichen Gegenstand erstellter Recherchenbericht insofern Berücksichtigung finde, als die europäische Recherchegebühr teilweise oder vollständig wieder zurückgezahlt werde (Art. 10 (2) GebO). Der Ausgleich erfolge also durch Rückabwicklung, nicht durch Erlaß der europäischen Recherchegebühr. Deshalb sei R. 46 EPÜ hier sehr wohl einschlägig, und der Beschwerdeführer habe, um sich die Möglichkeit der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung in der streitgegenständlichen

Anmeldung zu erhalten, die weitere Recherchegebühr entrichten müssen.

In **T 631/97** (ABl. 2001, 13) vertrat die Kammer die Auffassung, daß es bei richtiger Auslegung der R. 46 (1) EPÜ der Prüfungsabteilung nicht untersagt sei, die Auffassung der Recherchenabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit auch dann zu überprüfen, wenn weitere Recherchegebühren nicht entrichtet wurden. Eine enge Auslegung von R. 46 (1) EPÜ dahingehend, daß die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung durch die Recherchenabteilung als endgültig zu betrachten sei, wenn keine zusätzlichen Recherchegebühren gezahlt würden, würde dem Anmelder die Möglichkeit nehmen, das Urteil der Recherchenabteilung im Rahmen des Prüfungsverfahrens anzufechten und außerdem die Befugnis der Prüfungsabteilung in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung zu Unrecht auf die Gegenstände beschränken, für die Recherchegebühren entrichtet wurden. Damit folgte die Kammer der in **T 1109/96** dargelegten Auffassung nicht. Die Kammer vertrat die Ansicht, daß die angeführte Auslegung der R. 46 (1) EPÜ mit der Stellungnahme **G 2/92** der Großen Beschwerdekammer in Einklang stehe. Sie kam auch zu dem Schluß, daß die Prüfungsrichtlinien den Maßgaben nach **G 2/92** und R. 46 EPÜ voll entsprächen.

Die Kammer vertrat die Ansicht, daß die derzeitige Recherchen- und Prüfungspraxis nach PCT in Fällen, in denen das EPA Auswahl- oder Bestimmungsamt ist, ebenfalls mit dieser Sichtweise in Einklang stehe: R. 112 EPÜ, die am 1. März 2000 in Kraft getreten ist (ABl. 1999, 660-667), erfordert, daß das EPA bei einer internationalen Anmeldung, die als Euro-PCT-Anmeldung zum EPA gelangt, auch für den Fall auf das Erfordernis der Erfindungseinheitlichkeit hin prüft, wenn die ISA die Ansicht vertritt, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfülle (R. 13.1 PCT und R. 13.2 PCT) und der Anmelder nach Art. 17 (3) a) PCT keine zusätzlichen Recherchegebühren gezahlt hat.

8.2 Absehen von der Erhebung einer weiteren Recherchegebühr

In **W 36/90** und **W 19/89** stellte die Kammer fest, daß der Recherchenprüfer im Falle einer Uneinheitlichkeit der Erfindung bei internationalen Anmeldungen insbesondere dann, wenn dieser Mangel erst "a posteriori" sichtbar wird, beschließen kann, nicht nur für die erste Erfindung, sondern ergänzend dazu auch für die weiteren Erfindungen eine internationale Recherche durchzuführen, insbesondere wenn sie von der erfinderischen Idee her sehr ähnlich sind und keine dieser Erfindungen eine Recherche in anderen Klassifikationseinheiten erforderlich macht, die Recherche also für alle Erfindungen ohne nennenswerte Mehrarbeit durchgeführt werden kann (vgl. PCT-Rechercherichtlinien, wie in der 7. Sitzung des Interimsausschusses für technische Zusammenarbeit im Oktober 1977 in Genf vereinbart (PCT/INT/5)). In diesem Fall sollte kein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden, da die Anforderung zusätzlicher Gebühren gegen den Grundsatz der Billigkeit gegenüber dem Anmelder verstieße (s. **G 1/89**).

8.3 Weitere Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren

Entspricht die internationale Anmeldung nach Ansicht der ISA nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung, so muß sich die Recherche und der internationale Recherchenbericht der ISA nach den PCT-Richtlinien für die Recherche (PCT-Gazette Nr.

30/1992, 14025) auf die Teile der internationalen Anmeldung erstrecken, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung (oder einheitliche Gruppe von Erfindungen) und diejenigen Erfindungen beziehen, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet wurden.

In **W 1/97** (ABl. 1999, 33) hatte die ISA, während das Verfahren über den Widerspruch des Anmelders gegen die erste Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr noch anhängig war, eine zweite und eine dritte Aufforderung zur Zahlung weiterer zusätzlicher Recherchegebühren erlassen. Die Kammer stellte fest, daß diese Aufforderungen nur dann rechtsgültig wären, wenn die maßgebenden Bestimmungen eine Rechtsgrundlage für weitere Aufforderungen böten. Eine solche Rechtsgrundlage konnte die Kammer nicht erkennen. Nach ihrer Auffassung wird die Frage, ob mehrere Aufforderungen in Folge ergehen dürfen, zwar in Art. 17 (3) a) PCT und R. 40 PCT nicht ausdrücklich geregelt, wohl aber durch die PCT-Richtlinien für die Recherche (PCT-Gazette 1992, 14025) geklärt. Kapitel VII, 2 Satz 2 dieser Richtlinien schreibt vor, daß in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren "die einzelnen Erfindungen anzugeben sind und der zu zahlende Betrag zu nennen ist". Dies ist im Zusammenhang mit der Bestimmung zu sehen, wonach der Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen ist, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet worden sind (siehe vorstehend). Dies bedeutet, daß der Recherchenbericht für diejenigen in der Aufforderung angegebenen Einzelerfindungen erstellt werden muß, für die zusätzliche Gebühren gezahlt wurden. Diese Regelung verhindert, daß in einer späteren Phase des Verfahrens zwecks Erhebung weiterer Recherchegebühren noch weitere Einzelerfindungen abgegrenzt werden. In Kapitel VII, 10 der PCT-Richtlinien für die Recherche, wo es um die a posteriori festgestellte Uneinheitlichkeit geht, werden die vorstehenden allgemeinen Erfordernisse expressis verbis aufgegriffen und sogar dahingehend präzisiert, daß die Zahl der zu entrichtenden zusätzlichen Recherchegebühren angegeben werden muß. Die Verpflichtung der ISA, in der ersten und einzigen Aufforderung die einzelnen Erfindungen anzugeben, für die der Anmelder zusätzliche Gebühren entrichten muß, wenn er einen **vollständigen Recherchenbericht** wünscht, soll gewährleisten, daß der Anmelder sachlich fundiert entscheiden kann, ob die Zahlung der zusätzlichen Gebühren in seinem Interesse liegt. Voraussetzung hierfür ist, daß der Anmelder weiß, welche Gegenleistung er für die zu zahlenden Gebühren erhält.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß es die derzeitige Regelung des PCT nicht gestattet, auf der Grundlage des endgültigen Recherchenergebnisses zusätzliche Gebühren zu erheben. Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren muß vielmehr vor Erstellung des Recherchenberichts ergehen. Insofern besteht immer die Möglichkeit, daß sich aus der Recherche für die Teile der internationalen Anmeldung, für die Gebühren gezahlt worden sind, a posteriori Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit ergeben, die in einer vorherigen Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren nicht geltend gemacht wurden. Da die ISA zudem verpflichtet ist, den internationalen Recherchenbericht innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Recherchenexemplars bzw. innerhalb von neun Monaten nach dem Prioritätsdatum zu erstellen (R. 42.1 PCT), bliebe in den meisten Fällen ohnehin keine Zeit für mehrere aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren, die sich auf das zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufforderung vorliegende Recherchenergebnis stützen. Wie der vorliegende Fall zeigt, können mehrere solche Zahlungsaufforderungen in Folge dazu führen, daß die Frage der

Einheitlichkeit der Erfindungen

Einheitlichkeit der Erfindung vor verschiedenen Instanzen gleichzeitig anhängig wird. Dies könnte den Grundprinzipien des Verfahrensrechts widersprechen, die auch auf Widerspruchssachen Anwendung finden (s. **W 53/91**). Sobald Widerspruch eingelegt worden ist, ist das EPA als ISA nur noch für die vorherige Überprüfung der Frage zuständig, ob die bereits ergangene Aufforderung berechtigt war (R. 40.2 e) PCT). Das EPA ist nicht befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchungsverfahren ein zweites oder sogar weitere Male aufzuwerfen.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

Gemäß Art. 123 (2) EPÜ dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In Bezug auf den Begriff des Inhalts der Anmeldung wird in der Entscheidung **G 11/91** (ABl. 1993, 125) unter Nummer 1.4 der Entscheidungsgründe dargelegt, daß der Begriff sich auf die Teile der Patentanmeldung bezieht, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, nämlich die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen. Gleichzeitig wurde kürzlich bestätigt, daß mit der Beschreibung, den Patentansprüchen und, gegebenenfalls, den Zeichnungen der Anmeldungsunterlagen der Inhalt der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung festgelegt ist (vgl. **G 2/95**, Nr. 4 der Entscheidungsgründe (ABl. 1996, 555); **T 382/94**, Nr. 7 der Entscheidungsgründe (ABl. 1998, 24)).

In der Entscheidung **T 246/86** (ABl. 1989, 199) entschied die Beschwerdekammer, daß die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient und nicht zum Offenbarungsgehalt der Erfindung gehört; sie kann deshalb nicht zur Bestimmung des Inhalts der Anmeldung für die Zwecke des Art. 123 (2) EPÜ herangezogen werden. Auch Prioritätsunterlagen gehören nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", selbst wenn sie am selben Tag wie die europäische Patentanmeldung eingereicht worden sind (**T 260/85**, ABl. 1989, 105).

In **T 605/93** entschied die Kammer, daß in den Fällen, in denen es sich bei den Anmeldeunterlagen der europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung um die Übersetzung einer internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung handle, der Inhalt der "Anmeldung in der eingereichten Fassung" (für die Zwecke des Art. 123 (2) EPÜ) derjenige der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung sei. In aller Regel sei jedoch davon auszugehen, daß die veröffentlichte europäische Patentanmeldung inhaltlich mit der veröffentlichten internationalen Anmeldung identisch sei.

In **T 382/94** (ABl. 1998, 24) wurde eine europäische Patentanmeldung mit einer Beschreibung und Patentansprüchen in deutscher Sprache sowie mit Zeichnungen (25 Abbildungen) eingereicht. Drei dieser Abbildungen enthielten sogenannte Flußdiagramme mit Textpassagen in englischer Sprache. In dieser Form wurde die Anmeldung veröffentlicht.

Nach Ansicht der Beschwerdekammer stellt sich die Rechtsfrage, ob Textpassagen in den Zeichnungen, die in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Amtssprache abgefaßt sind, zum Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung gehören und ob

diesbezüglich eine Berichtigungsmöglichkeit besteht.

Die Beschwerdekammer argumentierte, die Zuerkennung eines Anmeldetags sei gemäß Art. 80 d) EPÜ davon abhängig, daß die eingereichten Unterlagen eine "Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche" in einer der vom EPÜ zugelassenen Sprachen enthalte. Das EPÜ mache andererseits die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht davon abhängig, ob in den Zeichnungen allenfalls vorhandene Texte in einer Sprache gemäß Art. 14 (1) und (2) EPÜ abgefaßt seien. Seien Zeichnungen am Anmeldetag vollständig eingereicht worden, könne es für die Festsetzung des Anmeldetags nicht darauf ankommen, ob in den Zeichnungen Textpassagen in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Sprache enthalten sind. Die Sonderregelung in Art. 91 EPÜ i.V.m. R. 43 EPÜ beziehe sich ausschließlich auf die Frage, ob Zeichnungen am Anmeldetag überhaupt eingereicht worden seien.

Die Zuerkennung eines Anmeldetags könne sich nur auf die Gesamtheit der eingereichten Unterlagen beziehen. Entsprechend sei gemäß Art. 123 (2) EPÜ der Rahmen für die Änderung bzw. Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer Anmeldung durch das vorgegeben, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen könne. Es scheine dem EPÜ fremd, gewisse Teile der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Beschreibung, Patentansprüche oder Zeichnungen nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten zu lassen. In der Änderung der Anmeldung, die sich auf die englischsprachigen Textpassagen in den ursprünglich eingereichten Abbildungen stütze, sei kein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ zu sehen.

In der Entscheidung **T 287/98** wurde der ursprünglich in der englischsprachigen Fassung der Anmeldung enthaltene Begriff "scrap" mit der allgemeinen Bedeutung "Abfall oder Müll" in Anspruch 1 durch "scrap metal" ersetzt. Die auf Niederländisch verfasste ursprüngliche Anmeldung enthielt das Wort "schroot", welches mehreren vom Beschwerdeführer vorgelegten Wörterbüchern zufolge für Schrott oder Abwrackmetall (scrap metal) steht.

Nach Meinung der Beschwerdekammer war dieses Wort nicht korrekt ins Englische übersetzt worden und war in der ursprünglich eingereichten Fassung nichts anderes als "scrap metal" gemeint. Die Kammer entschied ferner, daß es nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig sei, das Wort "srap" durch "scrap metal" zu ersetzen, da nach Art. 70 (2) EPÜ vorgesehen ist, daß in dem in Art. 14 (2) EPÜ genannten Fall, in welchem nämlich eine europäische Patentanmeldung in der Sprache eines Vertragsstaates eingereicht wurde, die nicht Englisch, Französisch oder Deutsch ist, im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der ursprüngliche Wortlaut heranzuziehen sei, wenn es darum geht, festzustellen, ob der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

In der Entscheidung **T 792/94** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der geänderte Anspruch 1 mehrdeutig sei (Art. 84 EPÜ) und diese Mehrdeutigkeit eine Auslegung ermögliche, die über die allgemeine Lehre der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe, womit die Änderung gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoße.

In den Entscheidungen **T 673/89** und **T 685/90** wurde die spätere Einbeziehung von

Äquivalenten nicht zugelassen. In **T 673/89** ging es um eine Zweikreisbremsanlage. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, die Tatsache allein, daß im ursprünglichen Anspruch keine Angaben gemacht worden seien, auf welche Weise die Signale in den Bremsleitungen weitergeleitet würden, könne nicht als Basis dafür dienen, die Anspruchslehre gezielt durch eine weitere Ausführungsmöglichkeit zu ergänzen, auf die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht hingewiesen worden sei. In **T 685/90** stellte die Kammer fest, daß spezielle Äquivalente zu ausdrücklich offenbarten Merkmalen nicht automatisch zum Offenbarungsgehalt einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung gehörten, wenn dieser als Stand der Technik nach Art. 54 (3), (4) EPÜ gegen eine jüngere Anmeldung herangezogen werde. Ausgehend davon gelangte sie zu der Auffassung, daß diese Äquivalente auch nicht zum Offenbarungsgehalt einer europäischen Patentanmeldung gehörten, wenn dieser zur Feststellung der Zulässigkeit einer Änderung im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ beurteilt werde. In der Entscheidung **T 265/88** wurde die Hinzufügung von ursprünglich nicht offenbarten Äquivalenten durch Einsetzen eines umfassenderen technischen Ausdrucks anstelle eines einzigen offenbarten technischen Mittels nicht zugelassen. Auch die Entscheidung **T 118/88** kommt zu dem Ergebnis, daß das Naheliegen eines Merkmals kein Ersatz für die ursprüngliche Offenbarung sein könne.

In der Sache **T 40/97** prüfte die Kammer, welche Lehre die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann enthielt, und stellte fest, daß der Fachmann dann, wenn mehrere im wesentlichen ähnliche Ausführungsarten mit äquivalenten Begriffen erörtert würden, unter normalen Umständen die Merkmale eines Elements einer Ausführungsart, das detailliert beschrieben werde, gedanklich auf das vergleichbare, weniger genau beschriebene Element einer anderen Ausführungsart übertrage, sofern es keinen gegenteiligen Hinweis gebe.

In **T 284/94** (ABl. 1999, 464) erklärte die Kammer, daß es nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei, einen Anspruch durch Aufnahme eines aus der Beschreibung einer bestimmten Ausführungsart einzeln herausgegriffenen technischen Merkmals zu ändern, wenn der fachkundige Leser den Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen könne, daß der Gegenstand des so geänderten Anspruchs eine aus der Anmeldung eindeutig ersichtliche technische Aufgabe vollständig löse. Ebenso wenig sei eine Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig, die ein offenbartes konkretes Merkmal entweder durch seine Funktion oder durch einen allgemeineren Begriff ersetze und somit nicht offenbarte Äquivalente in den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung einführe.

In **T 243/89** hatte der Anmelder ursprünglich nur einen Katheter für medizinische Zwecke beansprucht; während des Prüfungsverfahrens reichte er auch einen Anspruch auf die Herstellung eines solchen Katheters ein. Die Beschwerdekammer sah keinen Grund, die Einreichung eines zusätzlichen Anspruchs auf ein Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung abzulehnen, da beide unabhängigen Ansprüche ähnlich formuliert und somit eng miteinander verbunden waren. Wenn das Ergebnis der Tätigkeit an sich patentierbar sei, so seien es auch diese Verfahren, sofern ihre Offenbarung ausreichend sei.

In den Entscheidungen **T 157/90** und **T 397/89** wurde betont, daß es nicht ausreiche, wenn

eine Verallgemeinerung eines Merkmals nur eine formale Stütze in den ursprünglichen Unterlagen finde. Sind z. B. in der ursprünglichen Anmeldung nur besondere Ausführungsformen beschrieben und kann der Fachmann der Anmeldung die Verallgemeinerungsfähigkeit nicht entnehmen, so ist eine Verallgemeinerung eines Merkmals nicht zulässig.

In der Entscheidung **T 906/97** ging es darum, ob ein nachträglicher Nachweis, daß unter den ursprünglichen Ansprüchen möglicherweise eine bestimmte Art von Vorrichtung subsumiert werden könnte, wenn die Ansprüche losgelöst von den übrigen Anmeldungsunterlagen betrachtet würden, überzeugend beweise, daß die betreffende Vorrichtung dem Fachmann tatsächlich offenbart wurde. Die Kammer verneinte dies.

Die Entscheidung **T 770/90** brachte zum Ausdruck, daß ein zu breiter, von der ursprünglichen Beschreibung nicht gestützter Anspruch kein taugliches "Reservoir" für Änderungen ist. In der Entscheidung **T 296/96** hat die Kammer zu Art. 123 (2) EPÜ ausgeführt, daß der Inhalt eines Dokuments nicht als Reservoir gesehen werden könne, aus dem Merkmale von verschiedenen Ausführungsbeispielen kombiniert werden könnten, um künstlich eine bestimmte Ausführungsform zu konstruieren. Bei der Überlegung, ob ein Merkmal in einem Dokument offenbart sei, sei die Frage zu beantworten, ob der Fachmann die Kombination der verschiedenen in diesem Dokument aufgeführten Merkmale ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Dies sei in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht der Fall gewesen.

In **T 54/82** (ABl. 1983, 446) entschied die Kammer, daß Änderungen, bei denen verschiedene Merkmale des ursprünglichen Gegenstands einer Erfindung kombiniert würden, nicht zwangsläufig einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ zur Folge hätten. Bei der Beurteilung, ob verschiedene Teile der Beschreibung einer Anmeldung eigentlich im Zusammenhang gesehen werden müßten, könne auch der Stand der Technik herangezogen werden.

Im Anschluß an die Entscheidung **T 13/84** (ABl. 1986, 253) wird in den Entscheidungen **T 547/90** und **T 530/90** ausgeführt, daß eine Neuformulierung der technischen Aufgabe nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoße, sofern die präzisierte Aufgabe und ihre Lösung vom Gesamtinhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könnten.

In **T 784/89** (ABl. 1992, 438) war ein computergesteuertes Verfahren zur NMR-Bilderzeugung angemeldet worden, das in den ursprünglichen Unterlagen explizit offenbart war. Implizit, durch Zitieren einer anderen Patentanmeldung, war ein Gerät mit einem programmierbaren Teil offenbart, das - in geeigneter Weise programmiert - für das beanspruchte Verfahren verwendet wurde. Nach Ansicht der Beschwerdekammer war damit nur diese besondere Kombination offenbart. Die Beanspruchung eines Geräts für die Ausführung des Verfahrens wurde als unzulässige Erweiterung der europäischen Patentanmeldung angesehen; denn ein derartiger Anspruch erfasse Vorrichtungen, die auch bei anderen Verfahren und zur Erzielung anderer Effekte verwendbar seien. Gewährbar war somit nur ein Anspruch auf ein Gerät zur Ausführung eines Verfahrens, dessen programmierbarer Teil in geeigneter Weise für die Ausführung des Verfahrens programmiert ist.

In **T 526/92** ging es um ein Patent für ein additives Konzentrat mit einer hohen

Gesamtbasenzahl (TBN) von mindestens 235 zur Beimischung in einer Schmierölzusammensetzung. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt, abgesehen von den Beispielen, in denen 235 der niedrigste erwähnte Wert war, keinen ausdrücklichen Hinweis auf die TBN. Das Merkmal "mit einer hohen TBN von mindestens 235" wurde im Prüfungsverfahren hinzugefügt, um den beanspruchten Gegenstand von den in einer Entgegenhaltung offenbarten Zusammensetzungen mit niedrigen TBN-Werten bis 100 zu unterscheiden.

Die Kammer widerrief das Patent wegen Verstoßes gegen Art. 123 (2) EPÜ mit der Begründung, daß die Voraussetzung für den Disclaimer nicht erfüllt sei. Ein in allgemeinen Begriffen breit offenbarer Gegenstand könne zwar auch dann abgegrenzt werden, wenn dies durch die Anmeldung nicht ausdrücklich gestützt werde. In der vorliegenden Sache seien die TBN-Werte ursprünglich aber nicht als "breiter" Bereich offenbart worden, sondern nur als punktuelle Einzelwerte; somit sei eher ein ursprünglich nicht offener, neuer Bereich definiert worden. Im übrigen enthalte der allgemeine Teil der ursprünglichen Beschreibung keinen Hinweis darauf, daß die TBN im Rahmen der strittigen Anmeldung überhaupt eine Rolle spiele. Das heißt, es gab auch keinerlei Hinweis auf einen - offenen oder abgeschlossenen - TBN-Bereich. Ebenso wenig enthielt die Beschreibung Informationen darüber, wie die TBN zur Lösung der gestellten technischen Aufgabe beiträgt. Im übrigen konnte aus den in den Beispielen offenbarten, einzelnen TBN-Werten nicht darauf geschlossen werden, daß sie für einen bei 235 beginnenden und nach oben offenen TBN-Bereich repräsentativ waren. Nach Ansicht der Kammer darf in einem Fall, in dem Parameterwerte nur in Beispielen angegeben sind und sich die Bedeutung des Parameters aus der ursprünglichen Beschreibung nicht erschließt, nicht willkürlich ein Bereich gebildet werden, der auf der einen Seite offen ist und auf der anderen von einem den Beispielen entstammenden Wert begrenzt wird.

T 201/83 (ABl. 1984, 481) und **T 17/86** (ABl. 1989, 297) gingen davon aus, daß auch eine Beschränkung eine unzulässige Erweiterung des Gegenstandes der Anmeldung darstellen kann. In **T 201/83** gelangte die Kammer jedoch zu dem Ergebnis, daß die Änderung des Konzentrationsbereichs für einen Bestandteil der beanspruchten Legierung, die auf einem in einem bestimmten Beispiel beschriebenen Wert beruhte, zulässig war, weil der Fachmann ohne weiteres erkennen konnte, daß dieser Wert mit den übrigen Merkmalen des Beispiels nicht so eng verbunden war, daß er die Wirkung dieser Ausführungsform der Erfindung entscheidend bestimmte. Der neue Grenzwert war also den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen. In **T 17/86** war die Prüfungsabteilung der Auffassung, die Aufnahme eines bestimmten technischen Merkmals in den Anspruch stelle zwar eine Beschränkung dar, verstoße aber dennoch gegen Art. 123 (2) EPÜ, weil es in der Anmeldung nur in Verbindung mit einem anderen, nicht in den Anspruch aufgenommenen Merkmal beschrieben sei. Die Kammer stellte jedoch fest, daß aus den Anmeldungsunterlagen zweifelsfrei hervorgehe, daß der Gegenstand der Kombination der technischen Merkmale des so geänderten Patentanspruchs zur Erzielung des anmeldungsgemäßen Ergebnisses ausreiche.

In der Entscheidung **T 1067/97** hat die Kammer bestätigt, daß wenn ein Anspruch auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel beschränkt werden soll, es normalerweise nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei, isolierte Merkmale aus einer Reihe von ursprünglich in Kombination für dieses Ausführungsbeispiel offenbarten Merkmalen herauszunehmen. Eine

derartige Änderung sei nur dann zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen diesen Merkmalen vorliege.

In **T 582/91** war der Beschwerdegegner/Einsprechende der Ansicht, daß bei Beschränkung eines erteilten Anspruchs durch die Einführung von Merkmalen aus abhängigen Ansprüchen alle Merkmale der betreffenden abhängigen Ansprüche in den neuen unabhängigen Anspruch aufgenommen werden müssen. Im Gegensatz dazu argumentierte die Kammer, daß ein einzelnes Merkmal eines abhängigen Anspruchs mit einem vorausgehenden unabhängigen Anspruch leicht kombiniert werden könne, solange für den Fachmann ersichtlich sei, daß eindeutig keine enge funktionale oder strukturelle Beziehung zwischen dem einen Merkmal des abhängigen Anspruchs und dessen übrigen Merkmalen oder zwischen dem einen Merkmal und der Lehre anderer abhängiger Ansprüche, auf die in diesem abhängigen Anspruch verwiesen wird, bestehe. Ist dies der Fall, gäbe es keine Einwände nach Art. 123 (2) EPÜ (bestätigt durch **T 938/95**; vgl. auch **T 288/89**).

In **T 615/95** enthielt der Anspruch drei unabhängige Listen beträchtlichen Umfangs, in denen unterschiedliche Bedeutungen für drei Reste in einer allgemeinen chemischen Formel aufgeführt waren. Eine ursprünglich offenbarte Bedeutung wurde aus allen drei unabhängigen Listen gestrichen.

Die Kammer legte dar, daß diese Streichungen nicht zur Abgrenzung einer Kombination bestimmter Bedeutungen geführt hätten, d. h. einer bis dahin nicht speziell erwähnten einzelnen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, sondern daß der verbleibende Gegenstand als allgemeine Gruppe von Verbindungen erhalten bleibe und daß sich diese Gruppe von der ursprünglichen Gruppe nur durch die geringere Größe unterscheide. Eine Verkleinerung der allgemeinen Gruppe chemischer Verbindungen sei jedoch nicht nach Art. 123 (2) EPÜ zu beanstanden, da aus diesen Streichungen keine spezielle, ursprünglich nicht offenbarte Kombination bestimmter Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. keine neue Erfindung, entstehe.

1.2 Technischer Beitrag: Hinzufügung, Streichung eines Merkmals

Art. 123 (2) EPÜ liegt, so **G 1/93** (ABl. 1994, 541), der Gedanke zugrunde, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Schließe jedoch ein hinzugefügtes Merkmal lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so könne man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfe oder die Interessen Dritter beeinträchtige. Daher sei ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt werde, nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, wenn es - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränke, indem es den Schutz für einen Teil des

III.A.1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschlieÙe (s. auch **T 112/95**).

Die Frage, ob ein hinzugefügtes Merkmal einen technischen Beitrag leistet, oder ob es lediglich eine Einschränkung des Schutzbereichs bewirkt, wurde in mehreren Entscheidungen erörtert.

In **T 384/91** vom 27.9.1994 (ABl. 1995, 745) wurde festgestellt, daß das hinzugefügte Merkmal einen technischen Beitrag leiste. Dieser Entscheidung lagen folgende Überlegungen zugrunde: Das von der GroÙen Beschwerdekammer genannte Beispiel, daß ein beschränkendes Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führe, sei dann einleuchtend, wenn das Merkmal nicht ausschließlich beschränkend sei. Jedoch scheine die Grenze, ab der ein Merkmal nicht mehr als technischer Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung, sondern nur noch als Einschränkung des Schutzbereichs anzusehen sei, weiter in der Richtung geringerer Relevanz des betreffenden Merkmals für die Erfindung zu liegen. Nach Auffassung der Kammer steht dies im Einklang mit der Tatsache, daß die Große Beschwerdekammer das Kriterium der Relevanz für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit abgelehnt hatte, die ja auch einen Vergleich mit den Entgegenhaltungen implizieren würde. Die Kammer wies daher auch das Argument zurück, wonach die Bedingung, daß das Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten dürfe, für "Erfindungen" gelte, die folglich durch die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit "identifiziert" werden müÙten, damit festgestellt werden könne, ob und aufgrund welcher Merkmale es sich um "Erfindungen" handle. Die Kammer führte aus, daß der Begriff "Erfindung" nicht zwangsläufig auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit schließen lasse, wie aus dem Wortlaut der Art. 52 EPÜ, Art. 54 EPÜ und Art. 56 EPÜ deutlich hervorgehe.

Nach Ansicht der Kammer besteht kein Anlaß für die Berücksichtigung von Entgegenhaltungen; vielmehr sollte die Beurteilung, ob die Ausnahmeregelung für bloÙe Beschränkungen auf einen konkreten Fall anzuwenden ist, allein auf die technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, wie ihn ein fachkundiger Leser versteht, gestützt werden. Ein Merkmal geht auf jeden Fall dann über eine bloÙe Beschränkung ohne technischen Beitrag zur Erfindung hinaus, wenn es eine Wechselwirkung mit der Art und Weise eingeht, wie die anderen Merkmale des Anspruchs die technische Aufgabe lösen, die der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen ist.

In **T 526/92** (s. oben) machte der Patentinhaber ferner geltend, daß das Merkmal einer "TBN von mindestens 235" zwar für die Beschränkung des Schutzbereichs von großer Bedeutung, für die ursprünglich offenbarte technische Lehre aber unerheblich sei; aus diesem Grunde sei die Änderung gemäß **G 1/93** zulässig, weil sie lediglich den Schutz für Konzentrate mit einer TBN unter 235 ausschlieÙe. Die Kammer hielt die Hinzufügung dieses Merkmals sehr wohl für einen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung, weil damit nicht nur ein technischer Parameter eingeführt werde, über den die ursprüngliche Beschreibung keine Information enthalte, sondern auch ein ursprünglich nicht offenbarter, bestimmter Bereich ausgewählt worden sei. Der Anmelder habe außerdem nicht den konkreten Stand der Technik der Entgegenhaltung angegeben, sondern als Untergrenze eine TBN von 235

gewählt, wodurch er größeren Abstand zum Stand der Technik gewonnen und seine Position zumindest in bezug auf die erfinderische Tätigkeit verbessert habe; eine solche Verbesserung sei ein ungerechtfertigter Vorteil.

In **T 64/96** hatte die Einspruchsabteilung ein Patent widerrufen, in dem es um einen Deckel für Fahrzeug-Sonnenblendenspiegel aus gleichartigen rechteckigen Platten ging, die sich überlappen und in kettenartiger Aufeinanderfolge verbunden sind. In Anspruch 1 wurde im Rahmen des dritten Hilfsantrags als Änderung das zusätzliche Merkmal aufgenommen, daß Ansätze "an den Platten selbst ausgebildet werden".

Der Beschwerdeführer/Patentinhaber machte zunächst geltend, daß dieses Merkmal zumindest implizit in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Nach seiner Aussage würde der Fachmann nicht ernsthaft daran denken, die Platten, die laut Beschreibung aus Kunststoff sind, ohne Ansätze auszubilden und diese erst nachträglich anzubringen, da sich dadurch die Herstellung dieses letztlich in Massenproduktion erzeugten Artikels unnötig verteuern würde. Als alternatives Argument brachte er ferner vor, daß die geforderte Ausbildung der Ansätze "an den Platten selbst" in die nach **G 1/93** (ABl. 1994, 541) zulässige Klasse von Merkmalen falle (die keinen technischen Beitrag leisten). Der Beschwerdeführer führte hierzu insbesondere aus, daß er lediglich den Schutzbereich des Patents durch eine nichterfinderische Auswahl beschränke, da die ursprüngliche Anmeldung sowohl an den Platten selbst ausgebildete als auch gesondert geformte und nachträglich an den Platten angebrachte Ansätze abdecke.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Beschwerdeführer in seiner ersten Argumentationskette zwei grundverschiedene Fragen verquicke, nämlich zum einen, wie der Fachmann die Lehre der ursprünglichen Anmeldung vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens in die Praxis umsetzen würde, und zum anderen, was ihm die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbare. Die Antwort auf die zweite Frage laute, daß der Fachmann einfach nur erfahre, daß die Platten mit Ansätzen "versehen" seien. Diese Aussage schließe zweifellos die Möglichkeit ein, die Ansätze zusammen mit den Platten auszubilden; offenbart werde dies aber nicht.

Nach Prüfung der zweiten Argumentationskette gelangte die Kammer dann zu dem Schluß, daß man bei Anwendung des in **G 1/93** (ABl. 1994, 541) und **T 384/91** (ABl. 1995, 745) aufgestellten Kriteriums auf den vorliegenden Fall erkennen könne, daß das fragliche Merkmal sehr wohl einen technischen Beitrag zum Gegenstand des Anspruchs leiste, da die Ausbildung der Ansätze an den Platten selbst die Deckelkonstruktion vereinfache und billiger mache; genau das sei zumindest implizit als technische Aufgabe vorgegeben, die die Erfindung lösen solle. Damit verstieß die im Rahmen des dritten Hilfsantrags vorgesehene Aufnahme dieses Merkmals in Anspruch 1 gegen Art. 123 (2) EPÜ.

Es stellte sich außerdem die Frage, ob die Streichung eines Merkmals einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet.

In **T 802/92** (ABl. 1995, 379, Ex-parte- Verfahren) ging es um die Frage, ob die Weglassung eines Merkmals einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet. In der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt die Anmeldung nur

Erzeugnisansprüche betreffend "eine p-i-n-Fotodiode mit doppeltem Heteroübergang und wenigstens drei Schichten aus verschiedenen Halbleitermaterialien, die zusammen aus wenigstens vier Elementen zusammengesetzt sind, ... wobei ... der erste und der zweite ohmsche Kontakt ...". Im Laufe des Prüfungsverfahrens beanspruchte der Anmelder dann auch ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Fotodiode. Im Verfahrensanspruch war jedoch kein Merkmal in Zusammenhang mit der Bildung des ersten und des zweiten ohmschen Kontakts enthalten.

Die Kammer stimmte der Weglassung dieses Merkmals in den Verfahrensansprüchen zu. Das Ziel der Erfindung bestehe darin, eine Fotodiode mit bestimmten Eigenschaften bereitzustellen. Dieses Ziel werde durch die Verwendung dreier Schichten aus verschiedenen Halbleitern erreicht, die aus wenigstens vier verschiedenen Elementen zusammengesetzt seien. Nach Auffassung der Kammer geht aus der Beschreibung hervor, daß das Vorhandensein ohmscher Kontakte "keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet" und daß es für die Ausführung der beschriebenen Erfindung unerheblich ist, ob sie vorhanden sind oder nicht. Die Kammer stützte sich dabei auf die oben erwähnten Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer in **G 1/93** der Auslegung des Art. 123 (2) EPÜ zugrunde legte. Nach Ansicht der in der vorliegenden Sache entscheidenden Kammer sind diese Grundsätze auch dann anwendbar, wenn ein Merkmal aus einem Anspruch gestrichen oder weggelassen wird, so daß der Schutzbereich erweitert wird. Die Weglassung eines Anspruchsmerkmals, das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet und dessen Wegfall lediglich den vom Anspruch bestimmten Schutzbereich erweitert, verstößt damit nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ.

In der Sache **T 10/97** fanden nicht alle im ursprünglichen Anspruch aufgeführten Verbindungen Eingang in den geänderten Anspruch 1. Da die beanspruchte Gruppe von Verbindungen nicht dadurch zustande kam, daß ein ursprünglich offenbarter, generisch definierter Substituent in einer allgemeinen Formel durch einen bestimmten Substituenten aus den Ausführungsbeispielen ersetzt wurde, sondern vielmehr aus einer Liste einzeln aufgeführter, gleichermaßen brauchbarer Verbindungen einige gestrichen wurden, um die Patentierungsaussichten gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern, befand die Kammer, daß solche Streichungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als zulässig gelten müssen (s. **T 393/91**). Eine besondere technische Wirkung der verbliebenen Verbindungen wurde nicht offenbart und auch nicht geltend gemacht.

1.3 Offenbarung in den Zeichnungen

Aus der Rechtsprechung in den Verfahren **T 169/83** (ABl. 1985, 193), **T 523/88** sowie aus der im gleichen Sinne getroffenen Entscheidung in **T 818/93** geht hervor, daß es nach dem Übereinkommen durchaus zulässig ist, Ansprüchen durch Änderungen Merkmale hinzuzufügen, die aus den Zeichnungen entnommen wurden, sofern diese Merkmale bezüglich Funktion und Struktur für den Fachmann unmittelbar, vollständig und eindeutig aus den Zeichnungen ersichtlich sind und keinerlei Widersprüche mit den übrigen Offenbarungsstellen bestehen. Außerdem darf kein Verzicht ausgesprochen worden sein.

In **T 169/83** (ABl. 1985, 193), **T 465/88** und **T 308/90** wurde festgestellt, daß die Zeichnungen, falls vorhanden, als integraler Bestandteil der die Erfindung offenbarenden

Unterlagen der Anmeldung zu betrachten sind. Die Zeichnungen sind in ihrer Bedeutung den anderen Teilen der Anmeldung gleichzustellen. Außerdem schließt die Tatsache, daß Merkmale ausschließlich in den Zeichnungen offenbart sind, nicht aus, daß diese Merkmale im Verlaufe des Verfahrens wesentliche Bedeutung erlangen (**T 818/93**). Merkmale, die der Fachmann in bezug auf Aufbau und Funktion den Zeichnungen eindeutig entnehmen kann, dürfen durchaus herangezogen werden, um den Gegenstand des Schutzbegehrens zu definieren (**T 372/90**).

In der Entscheidung **T 398/92** hat die Kammer besonders auf diese Rechtsprechung Bezug genommen. In dieser Sache enthielten die Patentansprüche in der geänderten Fassung Merkmale, die zwar im Textteil der ursprünglichen Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch ihren Abbildungen entnommen worden waren. Im vorliegenden Fall veranschaulichten die fraglichen Zeichnungen Kurven in einem kartesischen Koordinatensystem mit genau definierter Skalierung. Diese Kurven waren daher nicht mit der schematisierten Darstellung einer Erfindung vergleichbar, die graphisch wiedergegeben wurde. Die Kammer erkannte an, daß die Punkte dieser Kurven keine rein intellektuellen graphischen Gebilde waren, sondern tatsächlichen Versuchswerten entsprachen. Auch wenn die Prozentangaben über den freigesetzten Wirkstoff nicht ausdrücklich im ursprünglichen Dokument erwähnt seien, hätte sie der Fachmann dank der Skalierung auf der Ordinatenachse klar und eindeutig ableiten können, da die Präzision der Zeichnungen ein genaues Ablesen der Ordinatenwerte und damit ein Ableiten derselben numerischen Merkmale ermögliche, wie sie in die Ansprüche aufgenommen worden seien. Demnach verstoße es nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, die den Kurven entnommenen numerischen Merkmale in den Text der Ansprüche einzufügen. Über die **Kurvendarstellung einer mathematischen Gleichung** siehe **T 145/87**. Es ging um ein Verfahren zur Regelung der Druckqualität von Druckern, dessen Durchführung statistische Berechnungen erforderte; aus einer expressis verbis angegebenen Formel konnte zusammen mit ihrer Darstellung als Kurve im kartesischen Koordinatensystem unter Einbeziehung statistischer Grundkenntnisse auf die nicht expressis verbis offenbarten möglichen Werte zweier Parameter in dieser Formel geschlossen werden.

In **T 191/93** basierten die Änderungen ausschließlich auf den ursprünglichen Zeichnungen und führten nur einige der darin offenbarten Merkmale ein. Die Kammer war hier der Auffassung, daß der Gegenstand des Patents gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung erweitert worden sei, weil den Zeichnungen nicht zu entnehmen sei, daß die beiden neu eingeführten Merkmale von den anderen in den Zeichnungen dargestellten Merkmalen isoliert werden könnten. Der in den so geänderten Ansprüchen definierte Gegenstand sei nicht eindeutig. In diesem Fall konnte diese Mehrdeutigkeit allerdings dadurch beseitigt werden, daß zusammen mit den beiden besagten Merkmalen auch noch ein drittes, in den ursprünglichen Zeichnungen offenbartes Merkmal in den Anspruch eingeführt wurde.

In der Entscheidung **T 676/90** wollte der Anmelder die auf eine Rollvorrichtung gerichteten Merkmale einer Traghilfe für ein Skipaar streichen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß in den ursprünglichen Unterlagen nur eine Traghilfe offenbart sei, die aus einer Rollvorrichtung und einem Tragband oder nur aus der Rollvorrichtung bestehe, nicht aber eine Alternative ohne Rollvorrichtung. An dieser Überzeugung der Kammer änderte auch der Hinweis des Anmelders auf die separate Darstellung des Tragbandes in einer Zeichnung nichts. Zum

einen sei diese Zeichnung nach der Beschreibung eine vergrößerte Darstellung des in Figur 1 dargestellten Tragbandes, wobei Figur 1 einen Ski mit dem Tragband in Verbindung mit der Rollvorrichtung zeige. Zum anderen könne eine Zeichnung nie losgelöst vom Gesamtinhalt der Anmeldung, sondern nur in diesem Gesamtrahmen interpretiert werden. Der Inhalt einer Anmeldung werde nicht nur durch die darin erwähnten oder gezeigten Merkmale, sondern auch durch deren Beziehung zueinander bestimmt.

In der Entscheidung **T 497/97** wies die Kammer darauf hin, daß Abbildungen oft nur ungefähre und daher wenig zuverlässige Darstellungen sind und mithin nur dann zur Auslegung geänderter Ansprüche herangezogen werden dürfen, wenn der Beschreibung keine genaueren Angaben zu entnehmen sind. Im vorliegenden Fall war in den betreffenden Abbildungen zudem nur eine bevorzugte Ausführungsart der Erfindung dargestellt, was mögliche andere, ebenfalls unter den beanspruchten Gegenstand fallende Ausführungsarten nicht ausschloß. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß sich der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 hinzugefügte strittige Ausdruck nachvollziehbar auf die Beschreibung der Anmeldung stützte, d. h. ohne inhaltliche Erweiterung aus dem Kontext abzuleiten war.

In **T 748/91** gelangte die Kammer zu der Auffassung, auch einer **schematischen Zeichnung** könnten Größenverhältnisse entnommen werden, sofern die zeichnerische Darstellung dem zuständigen Fachmann eine für ihn erkennbare und ausführbare Lehre zum technischen Handeln vermittle. Schematische Darstellungen gäben alle wesentlichen Merkmale wieder.

Jedoch läßt eine Zeichnung, die lediglich der schematischen Erläuterung des Prinzips des Patentgegenstands und nicht dessen Darstellung in all seinen Einzelheiten dient, keinen sicheren Schluß darauf zu, daß die offenbarte Lehre ein nicht dargestelltes Merkmal gezielt ausschließt. Ein solches "negatives" Merkmal (hier: "einbautenfrei") darf nicht nachträglich in den Anspruch aufgenommen werden (**T 170/87**, ABl. 1989, 441). Hinsichtlich des Fehlens eines Merkmals in einer Figur, die lediglich der schematischen Erläuterung des Prinzips des Patentgegenstands diene, s. auch die Entscheidung **T 264/99**, in der die Kammer eine Unterscheidung traf zwischen den Umständen des Einzelfalls, mit dem sie befaßt war, und dem in der Sache **T 170/87** behandelten Fall.

Auch in der Sache **T 906/97** befand die Kammer, daß die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung die Position einer Tür nicht eindeutig offenbarte. Der einzige Hinweis auf diese Position fand sich in verschiedenen Zeichnungen, während die Beschreibung nach Auffassung der Kammer keinerlei Anhaltspunkt dafür enthielt, daß dieses Detail der schematischen Darstellung tatsächlich ein technisches Merkmal der abgebildeten Vorrichtung sein sollte und nicht nur der künstlerischen Freiheit des Zeichners entsprang.

1.4 Querverweise

In **T 6/84** (ABl. 1985, 238) war Gegenstand der Anmeldung ein chemisches Verfahren, das nur dadurch gekennzeichnet war, daß der Katalysator synthetisches Offretit mit einem Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Molverhältnis von 5:10 war. Zur Definition des synthetischen Offretits verwies die Beschreibung auf eine kanadische Patentschrift, in der die verwendeten Offretite als Aluminosilicate mit den angegebenen Molverhältnissen der Oxide und mit einem charakteristischen Röntgenpulverbeugungsdiagramm definiert waren. Die Kammer war der

Auffassung, strukturelle Merkmale eines Mittels zur Ausführung eines chemischen Verfahrens (hier des Katalysators Offretit), die nicht in den Anmeldungsunterlagen selbst, sondern in einem in Bezug genommenen Dokument (hier einer kanadischen Patentschrift) genannt seien, könnten in den Patentanspruch aufgenommen werden, wenn sie eindeutig zur Erfindung gehörten, für die Schutz begehrt werde (s. **T 590/94**). Aus einer Mehrzahl in dieser Weise offenbarer Merkmale dürfe jedoch nicht willkürlich ein einzelnes herausgegriffen werden (hier das Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Verhältnis), wenn der Nachweis fehle, daß dieses Merkmal allein zur Kennzeichnung ausreiche. Vielmehr müßten alle anderen in der Druckschrift ursprünglich offenbaren und definierten und zusammengehörenden wesentlichen Strukturbestandteile und Beugungsdiagramme mit aufgenommen werden.

In **T 6/84** stand fest, daß die weiteren kennzeichnenden Parameter des synthetischen Offretits, die im Wege einer Änderung in den Hauptanspruch aufgenommen wurden, als Merkmale eindeutig zu der Erfindung gehörten, für die bereits Schutz gewährt worden war. Denn die Verwendung von synthetischem Offretit als Katalysator war ja bereits das einzige kennzeichnende Merkmal in dem ursprünglich eingereichten Anspruch gewesen, und die diesem Anspruch hinzugefügten Merkmale dienten lediglich zur besseren Definition des synthetischen Offretits.

In **T 689/90** (ABl. 1993, 616) dagegen legte die Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung in keiner Weise nahe, daß die "näheren Angaben" über ein bestimmtes Merkmal, die in einem in Bezug genommenen Dokument D1 zu finden waren und nun als weiteres Merkmal in den Hauptanspruch aufgenommen werden sollten, die Merkmale der Erfindung kennzeichnen sollten, für die Schutz begehrt werden kann, oder daß diese Merkmale eindeutig implizit zur Beschreibung der Erfindung gehörten. Die Beschwerdekammer entschied, daß Merkmale, die nur in einem in der Beschreibung in der eingereichten Fassung in Bezug genommenen Dokument offenbart seien, prima facie nicht vom "Inhalt der ursprünglichen Unterlagen" umfaßt seien. Nur unter bestimmten Umständen könnten sie ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ in einen Anspruch der streitigen Anmeldung aufgenommen werden, nämlich wenn aus der Beschreibung der Erfindung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar sei, daß für diese Merkmale Schutz begehrt werde, daß sie zum technischen Ziel der Erfindung und somit zur Lösung der beanspruchten Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen, daß sie eindeutig implizit zur Beschreibung der in der Anmeldung in der eingereichten Fassung enthaltenen Erfindung und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung gehörten und daß sie in dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar seien. In dem hier vorliegenden Fall waren diese Erfordernisse nicht erfüllt.

1.5 Fehler in der Offenbarung

1.5.1 Rechenfehler

In **T 13/83** (ABl. 1984, 428) wurde entschieden, daß R. 88 EPÜ keine Anwendung findet auf eine nichtoffensichtliche Berichtigung eines Fehlers in der Beschreibung oder in den Ansprüchen, der auf eine falsche technische Berechnung zurückzuführen ist. Die Berichtigung eines solchen Fehlers ist nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig, wenn die Änderung

nach Ansicht des fachkundigen Lesers eindeutig aus der Offenbarung der Anmeldung in der eingereichten Fassung hervorgeht. Gibt es mehrere Möglichkeiten einer rechnerischen Berichtigung, so muß diejenige gewählt werden, die die Anmeldung als Ganzes eindeutig nahelegt.

1.5.2 Falsche Strukturformel

In **T 552/91** (ABl. 1995, 100) stellte sich - soweit ersichtlich erstmals - die Frage, ob und in welcher Form chemische Stoffgruppen und Einzelverbindungen geschützt werden können, deren ursprünglich offenbarte Strukturformel sich später als falsch erweist. Mit seinem Hauptantrag versuchte der Anmelder diesen Schutz mit Hilfe eines weiteren Stoffanspruchs zu erreichen, der auf die Verbindungsgruppe mit der nachträglich als zutreffend erkannten Konstitutionsformel gerichtet war. Diesem Antrag wurde wegen Verstoßes gegen Art. 123 (2) EPÜ nicht stattgegeben. "Inhalt" im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ definierte die Kammer als "die gesamte technische Offenbarung, die der Fachmann der Anmeldung entnimmt". Daher reiche der Nachweis, daß durch die Änderung der ursprünglichen Anmeldung kein anderer als der ursprünglich offenbarte Gegenstand beansprucht werde, nicht aus; es komme darauf an, daß der Anmeldung keine technisch relevanten Informationen hinzugefügt würden, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmen könne. Hier vermittele erst die nachträglich geänderte allgemeine Formel dem Fachmann die entscheidende Information über die wahre chemische Konstitution der Stoffgruppe. Aus dieser Kenntnis resultierten Erkenntnisse über nutzbare Eigenschaften. Die der Anmeldung durch die Änderung der allgemeinen Formel hinzugefügten Informationen über die wahre Beschaffenheit der Stoffgruppe seien aus den ursprünglichen Unterlagen nicht zu gewinnen

1.5.3 Änderung auf Fehler gestützt

In **T 740/91** ließ die Kammer eine Änderung der Obergrenze für die in einem Garn enthaltene Menge einer Epoxyverbindung von 5,0 Gew.-% auf 0,6 % zu. Diese Änderung verhalf dem beanspruchten Gegenstand zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Der Wert von 0,6 % war im Beispiel IV ausdrücklich offenbart. Der Patentinhaber räumte allerdings ein, daß dieser Wert versehentlich mit 0,6 % statt richtig mit 0,49 % angegeben worden war.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Angabe einer falschen Zahl nichts daran ändere, daß diese Zahl faktisch und glaubhaft offenbart worden sei. Somit könne sie auch zur Stützung der neuen Obergrenze herangezogen werden. Sie erklärte, diese Auslegung des Art. 123 (2) EPÜ stehe in Einklang mit dem eigentlichen Zweck der Vorschrift, die verhindern solle, daß sich die Öffentlichkeit später mit Ansprüchen konfrontiert sehe, die mehr schützten, als in der eingereichten Anmeldung offenbart und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit einschließlich der Konkurrenten des Anmelders veröffentlicht worden sei. Im vorliegenden Fall hätte jeder Wettbewerber, der die Anmeldung in der Fassung der Erstveröffentlichung gelesen habe, den ursprünglich beanspruchten Bereich von 0,1% bis 5,0% in Anbetracht des Standes der Technik als zu weit gefaßt erkannt und den breiten Anspruch daher als rechtlich nicht haltbar angesehen. Er hätte sofort gesehen, daß die Beispiele als höchsten Wert für das gehärtete Epoxyharz die in Beispiel IV eindeutig offenbarte Zahl von 0,6 % enthielten, und wäre daher über eine spätere Senkung der Obergrenze von 5 % auf 0,6 % nicht überrascht gewesen. Der Umstand, daß die Zahl falsch

war, wäre den Wettbewerbern verborgen und daher ohne Einfluß auf ihr Urteil geblieben.

1.5.4 Beseitigung von Widersprüchen

In **T 172/82** (ABl. 1983, 493) wurde die Streichung eines Merkmals in einem Anspruch für zulässig erachtet, weil sie nur der Klarstellung bzw. Behebung eines Widerspruchs diene. Auch in **T 271/84** (ABl. 1987, 405) wurde festgestellt, daß eine Anspruchsänderung, die der Behebung eines Widerspruchs dient, nicht gegen Art. 123 (2) oder (3) EPÜ verstößt, wenn der berichtigte Anspruch dasselbe zum Ausdruck bringt wie die zutreffende Auslegung des bisherigen Anspruchs aufgrund der Beschreibung.

Im Verfahren **T 758/92** ließ die Kammer die Streichung eines Merkmals zu, weil es mit der in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Lehre eindeutig unvereinbar war. Für die Streichung gab es eine eindeutige Grundlage in der ursprünglichen Offenbarung. Der Fachmann hätte bei der Lektüre der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen bemerkt, daß das betreffende Merkmal irrtümlich in den Anspruch gelangt sei, denn die entsprechende Definition habe der Funktion der beschriebenen Ausführungsform der Erfindung widersprochen.

In **T 60/90** hatte der Anmelder den unteren Grenzwert eines Temperaturbereichs gestrichen, um eine Inkonsistenz der Ansprüche mit den Beispielen zu beseitigen. Die Beseitigung dieses Widerspruchs war nicht nach Art. 123 (2) EPÜ zu beanstanden: Die Kammer stellte fest, das strittige Merkmal (ursprünglich nur eine bevorzugte Ausführungsart) sei erstens in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden; es sei zweitens als solches nicht unerläßlich für die Funktion der Erfindung (da in den Beispielen mit einer niedrigeren Temperatur gearbeitet worden sei, woraus sich der Widerspruch ergeben habe), und seine Streichung erfordere drittens keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale.

In **T 609/95** vertrat die Kammer die Auffassung, daß davon auszugehen sei, daß bei redaktionellen Fehlern oder Widersprüchen in der Anmeldung, die dem fachmännischen Leser, an den sich die Anmeldung ja richtet, sofort auffallen würden, der Fachmann anhand des Inhalts der Anmeldung versuchen würde, das Gelesene gedanklich so zu berichtigen, daß es sinnvoll werde; wenn sich die Berichtigung dem Leser sozusagen aufdränge, und sei es auch erst nach eingehender Durchsicht des Dokuments, könne sie als in der Anmeldung vorgegeben angesehen werden und verstieße damit nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, wenn sie praktisch ausgeführt würde. Vgl. für eine solche Änderung während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens auch **T 887/97**.

1.6 Nachreichen von Angaben

1.6.1 Änderungen bei der Darstellung des Standes der Technik

In **T 11/82** (ABl. 1983, 479) wird ausgeführt, daß die bloße Aufnahme eines Hinweises auf den Stand der Technik in die Beschreibung billigerweise nicht als unzulässige Erweiterung des Gegenstands im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ ausgelegt werden kann. Ob ein Verstoß vorliegt, hängt von der verwendeten Formulierung und den Umständen des Einzelfalls ab.

III.A.1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

In **T 211/83** hielt es die Kammer sogar für erforderlich, Einzelheiten über die Wirkungsweise eines Bestandteils der Erfindung, die nur einer vorveröffentlichten, in der Beschreibung genannten Werbeschrift zu entnehmen waren, in die Beschreibung aufzunehmen, weil sie für die Erfindung von Bedeutung waren.

In **T 450/97** (ABl. 1999, 67) bestätigte die Kammer, daß das bloße Nachreichen eines Verweises auf den Stand der Technik nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoße. Nach Beschränkung der Ansprüche, auch im Einspruchsverfahren, müsse ein Dokument, das sich im nachhinein nicht nur als nächstliegender Stand der Technik, sondern auch als maßgebend für das Verständnis der Erfindung im Sinne von R. 27 (1) b) EPÜ herausstelle, in die geänderte Beschreibung aufgenommen werden.

In **T 889/93** gab der Beschwerdeführer/Anmelder an, daß der nächstliegende Stand der Technik in zwei Zeichnungen der Anmeldung dargestellt sei. Auf den von der Kammer geäußerten Einwand des Naheliegens erwiderte er, die Zeichnungen gäben den Stand der Technik insofern nicht korrekt wieder, als sie in irreführender Weise zu stark vereinfacht seien. Die Kammer ließ zu, daß die ursprünglich eingereichten Zeichnungen durch verbesserte ersetzt wurden, da dies lediglich eine Ungenauigkeit in der Darstellung des Standes der Technik ausräume und die Offenbarung der Erfindung als solche nicht berührt werde. In diesem Zusammenhang sei auch auf das Verfahren **T 1039/93** verwiesen. In dieser Sache ließen einige Abbildungen betriebsinterne technische Kenntnisse des Beschwerdeführers erkennen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden waren. Der Anmelder hatte diese Abbildungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung irrtümlich mit dem Vermerk "Stand der Technik" versehen. Die Kammer hatte keine Einwände gegen die Streichung dieses Vermerks aus den betreffenden Abbildungen, da sie weder gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieß noch die Offenbarung des Stands der Technik berührte; diese Änderung war im Gegenteil sogar notwendig, damit der Stand der Technik nicht unrichtig dargestellt wurde. Nach der Änderung war der Stand der Technik gemäß der R. 27 (1) b) EPÜ korrekt angegeben.

Es stellt auch keine Erweiterung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung in der eingereichten Fassung dar, wenn im Oberbegriff eines Anspruchs ein allgemeinerer Ausdruck zur Bezeichnung eines Merkmals, das sowohl in dem in der eingereichten Anmeldung beschriebenen nächstliegenden Stand der Technik als auch in der Erfindung selbst vorkommt, an die Stelle eines spezifischeren Ausdrucks gesetzt wird, der nicht zur Bezeichnung des im Stand der Technik vorkommenden Merkmals geeignet ist (**T 52/82**, ABl. 1983, 416).

1.6.2 Nachreichen von Wirkungsangaben

In **T 11/82** (ABl. 1983, 479) wurde festgestellt, daß die Aufnahme von Angaben über die Vorteile der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nicht zwangsläufig gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt. Z. B. wurde in **T 37/82** (ABl. 1984, 71) eine technische Maßnahme in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig offenbart, ihre Wirkung aber nicht oder nicht vollständig erwähnt; sie ließ sich jedoch aufgrund normaler fachmännischer Überlegungen aus der ursprünglichen Anmeldung ableiten.

In den Richtlinien C-VI, 5.7 und 5.7a wird ausgeführt, daß Änderungen durch Hinzufügen weiterer Beispiele und zuvor nicht erwähnter Wirkungen oder Vorteile der Erfindung unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze stets besonders sorgfältig geprüft werden sollen. Unter bestimmten Umständen könnten später eingereichte Beispiele oder neue Wirkungen, auch wenn sie nicht in die Anmeldung aufnehmbar sind, vom Prüfer als Beweismittel zur Stützung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zugelassen werden.

1.6.3 Disclaimer

In **T 898/91** erklärte die Kammer, daß es Zweck eines Disclaimers sei, die Neuheit eines Anspruchs gegenüber der Lehre einer Entgegenhaltung wiederherzustellen, ohne etwas Neues hinzuzufügen; demnach müsse das, was ausgeklammert werde, ganz konkret schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder der Entgegenhaltung enthalten gewesen sein.

In **T 982/94** wurde im Beschwerdeverfahren in Anspruch 1 die ursprüngliche Untergrenze für den Verdrehungswinkel von 40° in 60° geändert, wobei der letztere Wert in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich offenbart war. Durch diese Änderung, mit der letztlich die Werte zwischen 40° und 60° aus dem ursprünglich für den Verdrehungswinkel beanspruchten Bereich ausgeklammert wurden, sollte der Einwand mangelnder Neuheit gegenüber dem Inhalt der Entgegenhaltung D1 ausgeräumt werden. In D1 war der Wert von 60° ausdrücklich als Obergrenze des bevorzugten Verdrehungswinkelbereichs zwischen 20° und 60° offenbart. Unter anderem aus diesem Grund war der in den geänderten Anspruch 1 eingeführte Disclaimer nach Überzeugung der Kammer durch die Offenbarung der Entgegenhaltung D1 hinreichend gestützt. Die Änderung entsprach daher den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ.

Jedoch hat die Kammer in **T 898/91** festgestellt, wenn es dem Beschwerdeführer um die Wiederherstellung der Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 1 gehe, helfe ihm die neu eingeführte Formulierung "weniger als 25 Gew.-% fett" nicht weiter, da in der Entgegenhaltung 1 der Bereich von 25 bis 65 Gew.-% nur als Beispiel für einen "niedrigen Fettgehalt" angegeben sei. Für den Fachmann gebe es daher keinen ersichtlichen Grund, einen Wert knapp unter 25 Gew.-% nicht auch unter der Lehre der Entgegenhaltung 1 zu subsumieren, so daß das Merkmal "weniger als 25 Gew.-%" nicht als Disclaimer für eine etwaige Überschneidung mit einem in der Entgegenhaltung 1 genannten konkreten Bereich angesehen werden könne. Anspruch 1 war daher im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ nicht haltbar.

In **T 863/96** (ähnlich auch **T 43/99**) verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, derzufolge nach Art. 123 (2) EPÜ ein Disclaimer formuliert werden dürfe, der genau definiert und auf die Offenbarung im Stand der Technik beschränkt sei, sofern diese Offenbarung zufällig neuheitsschädlich sei. Es gehe eindeutig hervor, daß der auf der Grundlage dieser Offenbarung zu formulierende Disclaimer nur zulässig sei, wenn die Entgegenhaltung, die diese Offenbarung enthält, für die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung nicht relevant sei, und daß sie dann aus dem Bereich des zu berücksichtigenden Stands der Technik ausscheiden müsse. Die Kammer verwies auf die

III.A.1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

Entscheidungen **T 4/80** (ABl. 1982, 149) und **T 170/87** (ABl. 1989, 441), in denen der Disclaimer nicht zugelassen wurde, weil der auszuschließende Gegenstand als für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant galt (s. auch **T 596/96**).

In **T 1071/97** führte die Kammer aus, daß es im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ nur dann zulässig sei, den Schutz für einen Teil des Gegenstandes der beanspruchten Erfindung, wie sie der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder dem erteilten Patent enthalten sei, dadurch zu beschränken, daß mittels eines Disclaimers Stand der Technik, auf den in den ursprünglichen Unterlagen nicht verwiesen werde, ausgenommen werde, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt seien: (i) der ausgenommene Gegenstand müsse exakt definiert und strikt auf den vorweggenommenen Gegenstand beschränkt sein; und (ii) bei der besagten Vorwegnahme müsse es sich um eine "zufällige Vorwegnahme" handeln, das heißt, daß sie als zufällig unter die Ansprüche der Anmeldung oder des Patents fallend betrachtet werden könne.

Die Bedingung (ii) bezieht sich insbesondere auf Fälle, in welchen die Offenbarung des Dokuments aus dem Stand der Technik dem Wortlaut der Ansprüche der im Hinblick auf Neuheit zu prüfenden Anmeldung oder des Patents unterfallen könnte, sich die Dokumente aber im technischen Gebiet oder in der gestellten Aufgabe oder deren Lösung unterscheiden. Mit anderen Worten, das vorveröffentlichte Dokument muß einem vollkommen anders gearteten, nicht verwandten Stand der Technik angehören, den der einschlägige Fachmann unter normalen Umständen für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit niemals in Erwägung ziehen würde. In jedem Falle ist ein besonders sorgfältiger Vergleich anzustellen zwischen dem, was fairerweise als dem Wortlaut des Anspruchs unterfallend zu betrachten ist und dem, was tatsächlich in dem Dokument dargestellt wird.

Die Kammer stellte fest, daß der Stand der Technik im vorliegenden Fall für den im Streitpatent beanspruchten Gegenstand hochrelevant sei und Bedingung (ii) daher eindeutig nicht erfüllt sei. Demzufolge war ein Disclaimer nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig und damit der erste Hilfsantrag insgesamt nicht gewährbar (siehe auch **T 608/96**, **T 917/94**, **T 159/95**, **T 13/97**, **T 645/95**).

In der Sache **T 596/96** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die erste Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Disclaimers sei, daß die Vorveröffentlichung **unstreitig neuheitsschädlich** sei. Im vorliegenden Fall seien die vom Beschwerdeführer zur Stützung des Disclaimers angeführten Dokumente jedoch nicht als Grundlage für einen Einwand gegen die Neuheit herangezogen worden.

Wie in **T 426/94** ausgeführt wird, steht die Aufnahme von im Streitpatent und auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmalen in einen Disclaimer zum Ausschluß einer zufälligen neuheitsschädlichen Vorbeschreibung von Teilen des beanspruchten Gegenstandes nach gängiger Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ nicht entgegen, wobei der Disclaimer möglichst nahe an den Wortlaut des Offenbarungsgehalts des neuheitsschädlichen Dokuments angepaßt sein sollte.

In der Sache **T 893/96** stellte die Kammer fest, daß der ursprünglich zugelassene Disclaimer,

mit dem der Anspruch nach der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten wurde, nicht zulässig war, weil er breiter war als die Vorbeschreibung, die er entkräften sollte, so daß er gegen die Bestimmungen des Art. 123 (2) EPÜ verstieß (s. auch **T 915/95**).

In **T 65/97** führte die Beschwerdeführerin einen Disclaimer ein, um die Offenbarung des vorveröffentlichten Dokuments D1 auszuschließen und damit für den beanspruchten Gegenstand Neuheit herzustellen. Der Disclaimer war aber nicht zulässig, da er nicht alles, was in D1 offenbart war, ausschloß.

Die Erfindung in der Sache **T 541/97** bezog sich auf einen Filter mit wasserlöslichem Papier für Tabakwaren. Das einzige kennzeichnende Merkmal, das zur Definition der Erfindung verwendet wurde, war der Parameter des Indexes für die Löslichkeit in Feuchtigkeit (MDI). Nach der Prüfung befand die Kammer, daß dieser MDI-Parameter und der entsprechende Test am Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht allgemein bekannt waren. Außerdem sei auch der Test für die Bestimmung dieses unüblichen Parameters, der ausreichend definiert werden müsse, um ein angemessen genaues und wiederholbares Ergebnis zu erzielen, in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht ausreichend definiert. Insbesondere müsse beim MDI-Test die richtige Art von Meßzylinder verwendet werden, wenn man den richtigen Parameterwert erhalten wolle.

Der Beschwerdeführer gab die Art des erforderlichen Meßzylinders durch eine Änderung des Anspruchs und der Beschreibung an, die er als Disclaimer betrachtete, der die Verwendung aller anderen Zylinder ausschließen sollte.

Die Kammer befand jedoch, daß die Änderung des Zylindertyps zu einer erheblichen Änderung des damit gemessenen MDI-Werts führen würde. Damit spiele der verwendete Zylindertyp eine wesentliche Rolle bei der Festlegung des Schutzzumfangs.

Die Kammer entschied, daß die Angabe des Zylindertyps nach der Einreichung der Anmeldung kein Disclaimer im anerkannten Sinne sei, weil sie weder den Patentschutz für einen ansonsten durch den Anspruch abgedeckten Teil des Gegenstands ausschließe noch dem Anspruch Neuheit gegenüber dem angeführten Stand der Technik verleihe oder ihn auf eine der zuvor offenbarten Alternativen einschränke. Statt dessen wähle sie etwas aus, das zuvor nie ausdrücklich genannt worden sei, und erweitere damit den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Dem weiteren Vorbringen des Anmelders, daß die Änderung die Rechtssicherheit erhöhe, konnte sich die Kammer nicht anschließen, weil ein Wettbewerber mit einem anderen Meßzylinder als dem nun im Anspruch angeführten andere Testergebnisse erhalten hätte.

Die Änderung, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung darstellte, hätte dem Beschwerdeführer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verholfen, der dem in **G 1/93** erläuterten Zweck des Art. 123 (2) EPÜ zuwiderlaufe.

In der kürzlich getroffenen Entscheidung **T 323/97** (ABl. 2002, ***) war die Kammer der Auffassung, daß Disclaimer nicht zulässig sind, die nicht auf der ursprünglich eingereichten Anmeldung basieren.

2. Teilanmeldungen

Europäische Teilanmeldungen können nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht (Art. 76 (1) EPÜ Satz 2). Alle in der Teilanmeldung offenbarten Merkmale müssen entweder in der Beschreibung oder den Ansprüchen oder in Zeichnungen der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Entsprechung finden.

In den Entscheidungen **T 527/88** und **T 514/88** (ABl. 1992, 570) wurden die in der Rechtsprechung zu Art. 123 (2) EPÜ entwickelten Grundsätze auch auf die Beziehung zwischen Teilanmeldung und Stammanmeldung übertragen: Der Gegenstand der geänderten Anmeldung oder des geänderten Patents (hier also der Teilanmeldung) müsse direkt und unzweideutig aus der ursprünglichen Offenbarung (hier also der Stammanmeldung) ableitbar sein und mit ihr übereinstimmen. Entsprechend dem in **T 873/94** (ABl. 1997, 456) geäußerten Gedanken erklärte die Kammer in **T 1221/97**, daß eine Teilanmeldung - unter anderem - die Erfordernisse sowohl des Art. 76 (1) EPÜ als auch des Art. 123 (2) EPÜ erfüllen müsse. Sie dürfe also weder über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgehen noch nach der Einreichung in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

In der Sache **T 276/97** ließ sich die Beschwerdebegründung wie folgt zusammenfassen: Da sich der Wortlaut der französischen Fassung des Art. 76 (1) EPÜ Satz 2 von dem des Art. 123 (2) EPÜ unterscheide, müsse der Rechtsprechung des EPA, wonach die Auslegung des Art. 123 (2) EPÜ auch für die des Art. 76 (1) EPÜ gelte, nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer schloß, daß sich die Prüfungsabteilung auf die deutsche und die englische Fassung gestützt und somit den Art. 76 (1) EPÜ falsch ausgelegt und angewandt habe.

Die Kammer entschied, daß Art. 76 (1) EPÜ Satz 2 und Art. 123 (2) EPÜ denselben Zweck haben, nämlich eine Rechtssicherheit für Dritte zu gewährleisten, die sich auf den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung verlassen, und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Patentanmeldern und Dritten herzustellen (vgl. **G 1/93**, ABl. 1994, 541, Nrn. 8, 9 und 16). Im übrigen bestätigte auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß sich die Art. 76 (1) EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ entsprechen. Der Begriff "éléments" in der französischen Fassung des Art. 76 (1) EPÜ könne nicht anders ausgelegt werden als die Begriffe "Gegenstand" bzw. "subject-matter" in der deutschen bzw. der englischen Fassung der Art. 76 (1) EPÜ und 123 (2) EPÜ. Außerdem bestätigte die Kammer, daß die französische Fassung des Art. 76 (1) EPÜ demselben Zweck diene wie die deutsche und die englische Fassung des Artikels, nämlich die Erweiterung des Inhalts der früheren Anmeldung durch die Einführung neuer Elemente bei der Einreichung der Teilanmeldung wie auch durch die Änderung der Stammanmeldung nach dem Anmeldetag zu untersagen.

In **T 289/95** stellte die Kammer klar, daß die Frage, ob ein Anspruch in einem auf eine Teilanmeldung erteilten Patent etwas "abdeckt" oder "umfaßt", was in der Stammanmeldung nicht konkret offenbart war, nicht der richtige Vergleichsmaßstab ist, um zu beurteilen, ob der Gegenstand in unzulässiger Weise erweitert wurde. Wie die Kammer ausführte, ist vielmehr

zu prüfen, ob der Gegenstand des angefochtenen Patents unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Stammanmeldung abzuleiten und mit ihr zu vereinbaren ist.

Die Entscheidung **T 176/90** geht von dem Grundsatz aus, daß die Erfindung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung so klar und vollständig offenbart sein müsse, daß sie vom Fachmann ausgeführt werden könne. Bei einer Erfindung, die sich auf eine generische Klasse chemischer Verbindungen beziehe, setze dies die Offenbarung der Struktur der Klasse - meist durch eine allgemeine Formel - und die Angabe eines Herstellungsverfahrens voraus. Nach Auffassung der ersten Instanz konnten die in der Teilanmeldung genannten Ether und Ester nicht aus der Stammanmeldung hergeleitet werden, da letztere nur die entsprechenden Alkohole offenbare. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß in der Stammanmeldung zwar nur Alkohole als Einzelverbindungen beschrieben seien, daß diese Lehre jedoch nicht nur darauf beschränkt sei. Sie umfasse vielmehr auch Ether und Ester der Alkohole, die durch die allgemeine Formel konkret definiert seien. Da die in der Stammanmeldung konkret genannten Alkohole unter die Definition der allgemeinen Formel fielen und als Beispiele für diese dienten, könne der Fachmann aus der Gesamtoffenbarung der Stammanmeldung die allgemeinen Ether und Ester dieser einzelnen Alkohole ableiten.

In **T 441/92** war eine Teilanmeldung eingereicht worden, deren Beschreibung im wesentlichen mit derjenigen der Stammanmeldung identisch war. Nach einer Änderung der Ansprüche umfaßte die Teilanmeldung denselben Gegenstand wie die Stammanmeldung, die in der Zwischenzeit erloschen war (so daß sich die Frage der Doppelpatentierung nicht stellte).

Die Kammer hielt fest, daß einem allgemein anerkannten Grundsatz des Patentrechts zufolge eine rechtswirksam eingereichte Teilanmeldung unabhängig und getrennt von der Stammanmeldung zu betrachten sei. Sobald also die Erfordernisse des Art. 76 (1) EPÜ erfüllt seien, müsse die Teilanmeldung völlig losgelöst von der Stammanmeldung geprüft werden und habe den verschiedenen Anforderungen des EPÜ eigenständig zu entsprechen.

Eine Teilanmeldung muß daher sowohl den Erfordernissen des Art. 76 (1) EPÜ als auch denen des Art. 123 (2) EPÜ entsprechen: sie darf weder über den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen noch darf sie nach der Einreichung so geändert werden, daß sie Gegenstände umfaßt, die über ihren eigenen Inhalt in der eingereichten Fassung hinausgehen.

In der vorliegenden Sache führten die nunmehr in der Teilanmeldung enthaltenen Ansprüche nach Ansicht der Kammer keine über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehenden Gegenstände ein und verstießen daher nicht gegen Art. 76 (1) EPÜ. Ebenso wenig wurde Art. 123 (2) EPÜ verletzt, da alle Ansprüche unmittelbar und eindeutig aus der Beschreibung der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung hergeleitet werden konnten.

Unbeanstandet blieb auch die Tatsache, daß in der ursprünglich eingereichten Teilanmeldung eine andere Erfindung beansprucht wurde als in den geänderten Ansprüchen. Zwar darf der Inhalt einer Anmeldung nach der Einreichung nicht geändert werden; der mit den Ansprüchen angestrebte Schutz kann jedoch über das Schutzbegehren der Ansprüche

in der eingereichten Fassung hinaus ausgedehnt werden, solange die Anmeldung anhängig ist - in dieser Hinsicht wird kein Unterschied zwischen einer normalen und einer Teilanmeldung gemacht.

Im übrigen konnte nicht davon ausgegangen werden, daß der Gegenstand der Ansprüche in der Stammanmeldung fallengelassen worden sei, weil die Stammanmeldung in diesem Fall bereits erloschen war. Nach Ansicht der Kammer konnte das Erlöschen der Stammanmeldung nicht bewirken, daß der Inhalt einer zuvor eingereichten Teilanmeldung geschmälert wurde.

In **T 542/94** hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung zurückgewiesen, weil ihr Gegenstand über den der Stammanmeldung hinausging. Dabei hatte sie sich aber auf Art. 123 (2) EPÜ bezogen statt richtig auf Art. 76 (1) EPÜ. Die Kammer stellte fest, daß die in Art. 76 (1) EPÜ genannte Voraussetzung für die Zulässigkeit der Ansprüche einer Teilanmeldung derjenigen des Art. 123 (2) EPÜ entspricht (siehe auch **T 441/92**). Da die Prüfungsabteilung ihrer Argumentation im wesentlichen einen Vergleich zwischen dem Gegenstand der Stammanmeldung und demjenigen des Anspruchs 1 der Teilanmeldung zugrunde gelegt habe, stützte sich ihre Entscheidung de facto auf Art. 76 (1) EPÜ. Der Beschwerdeführer werde also durch die unzutreffende Angabe des Zurückweisungsgrunds in der angefochtenen Entscheidung nicht benachteiligt, so daß kein Anlaß für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 67 EPÜ bestehe.

In **T 211/95** hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß eine Merkmalsgruppe des ursprünglichen Anspruchs 1 der Stammanmeldung im Anspruch 1 der Teilanmeldung ganz fehle, was die Bestimmungen von Art. 76 (1) EPÜ verletze. Die Kammer konnte dem nicht zustimmen. Denn es lagen zwei technisch unverknüpfte technische Lehren vor, die getrennt beansprucht werden konnten. Für den Fachmann war klar, daß die Merkmalsgruppe gemäß dem in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand für den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand unwesentlich war. Der Gegenstand der Teilanmeldung war in der Stammanmeldung unmittelbar und unzweideutig offenbart.

Im Fall **T 58/86** wurde entschieden, daß die unabhängigen Ansprüche einer Teilanmeldung in unzulässiger Weise über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung hinausgingen, da in ihnen jeweils ein wesentliches Merkmal des betreffenden Gegenstands der Stammanmeldung weggelassen worden war; eine Wiederaufnahme dieses Merkmals hätte zu einem Gegenstand geführt, der bereits in der Stammanmeldung geschützt war (Doppelpatentierung).

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3.1 Der "Neuheitstest"

In der Entscheidung **T 201/83** (ABl. 1984, 481) wird ausgeführt, die Prüfung darauf, ob Art. 123 (2) EPÜ eingehalten sei, sei im Grunde eine Neuheitsprüfung, d. h. durch die Änderung dürfe kein neuer Gegenstand entstehen. Die Entscheidung **T 136/88** folgte dieser Auffassung. **T 17/86** (ABl. 1989, 297, Korr. 415) ergänzt, daß die Neuheit sowohl in einer

Beschränkung, der Aufnahme eines weiteren Merkmals in den Anspruch als auch in einer Auslassung eines der Bestandteile einer Vorrichtung liegen könne. Der Neuheitstest wurde in die Prüfungsrichtlinien, C-VI, 5.4 übernommen.

In **T 416/86** (ABl. 1989, 308) wurde entschieden, die Tatsache, daß ein Arbeitsmittel (im vorliegenden Fall eine speziell ausgebildete Blende) bekannt sei, nehme dessen Äquivalente (hier also anders ausgebildete Blenden mit gleicher Wirkung) nicht neuheitsschädlich vorweg, selbst wenn diese an sich allgemein bekannt seien. Dies habe zur Folge, daß die Äquivalente eines offenbarten Arbeitsmittels als neu und somit als nicht offenbart zu betrachten seien, wenn die ursprünglichen Unterlagen darauf keinen Hinweis enthielten. In Anwendung dieses Grundsatzes entschied die Kammer, der Ersatz eines in der Erfindung offenbarten speziellen Merkmals durch einen umfassenderen allgemeinen Ausdruck sei als eine unter Art. 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Erweiterung zu betrachten, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte mit dem Anmeldungsgegenstand in Verbindung gebracht würden. Daher wurde der Austausch eines strukturell definierten Elements gegen dessen offenbarte Funktion im Patentanspruch als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ gewertet.

In der Entscheidung **T 873/94** (ABl. 1997, 456) wurde **dagegen** ausgeführt, daß der Neuheitstest zur Beurteilung der Frage, ob eine Änderung Art. 123 (2) EPÜ genüge, nicht geeignet sei, wenn die vorgeschlagene Änderung der Anmeldung darauf hinauslaufe, daß einem Anspruch ein beschränkendes Merkmal hinzugefügt werde. Im Anschluß an **G 1/93** wies die Kammer darauf hin, daß Art. 123 (2) EPÜ eindeutig der Gedanke zugrunde liege, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Angesichts dieser Überlegungen kann die Aufnahme eines nicht offenbarten beschränkenden Merkmals in einen Anspruch vor der Patenterteilung je nach den Umständen einen Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ darstellen oder nicht.

3.2 Der "Wesentlichkeitstest"

Der zweite von den Beschwerdekammern entwickelte "Test" für die Zulässigkeit einer Änderung im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ betrifft die **Streichung** von Merkmalen. In **T 66/85** (ABl. 1989, 167) wurde ausgeführt: Wird ein technisches Merkmal aus einem Anspruch gestrichen, um bestimmte Ausführungsarten der Erfindung nicht vom Patentschutz auszuschließen, so verstößt diese Anspruchserweiterung dann nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, wenn ein dieses Merkmal nicht enthaltender Anspruch von der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gestützt wird. Dabei ist unerheblich, ob das betreffende Merkmal für die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende erfinderische Idee relevant ist (s. auch **T 228/98**, Entscheidungsgründe 3.4.5).

T 133/85 (ABl. 1988, 441) betraf den Fall, daß ein Merkmal in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als für die Erfindung wesentlich beschrieben, jedoch im Anspruch nicht enthalten war. Der Anspruch war damit nicht von der Beschreibung gestützt (Art. 84 EPÜ). Eine **Änderung der Beschreibung** zur Stützung dieses Anspruchs war jedoch nach

Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig, weil eine geänderte Beschreibung mit der Angabe, daß dieses Merkmal für die Erfindung nicht wesentlich sei, einen Gegenstand enthalten hätte, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgegangen wäre.

Andererseits wird in **T 260/85** (ABl. 1989, 105) festgestellt, daß es nicht zulässig ist, **aus einem** unabhängigen **Anspruch** ein Merkmal zu **streichen**, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches Erfindungsmerkmal hingestellt worden ist, da dies gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieße. In den Entscheidungen **T 496/90**, **T 628/91** und **T 189/94** und kürzlich hinsichtlich der Streichung des Merkmals "substantially pure" **T 728/98** (ABl. 2001, 319) wurde diese Rechtsprechung bestätigt. In **T 628/91** ließ es jedoch der Offenbarungsgehalt der Anmeldung zu, ein strukturelles Merkmal durch ein funktionelles zu ersetzen, da einerseits dieses Merkmal nicht als wesentlich offenbart, andererseits dessen Funktion beschrieben war.

In der Entscheidung **T 415/91** ließ die Beschwerdekammer die Streichung des Merkmals "dreiphasig" eines Wechselstroms nicht zu: In der Beschreibung und in den Ansprüchen würden die niedrigen und die hohen Wechselstromspannungen durchweg als dreiphasig bezeichnet. Der Ausdruck "dreiphasig" komme in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung rund 200mal vor, und andere Phasen seien darin überhaupt nicht erwähnt. Der Fachmann würde bei Durchsicht der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die zahlreichen Bezugnahmen auf einen "dreiphasigen" Wechselstrom nicht unbedingt nur als Beispiele ansehen. Es sei zwar durchaus möglich, daß er durch Nachdenken und dank eigener Vorstellungskraft auf den Gedanken komme, die Verwendung von Dreiphasenwechselstrom sei für die Erfindung nicht wesentlich. Dies wäre aber das Ergebnis eigener Überlegungen und gehöre nicht zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. In **T 236/95** prüfte die Kammer, ob drei gestrichenen Merkmale unter Berücksichtigung der aus der ursprünglichen Beschreibung entnehmbaren Aufgabe als wesentliche Erfindungsmerkmale dargestellt waren. Sei diese Aufgabe ohne die betreffenden Merkmale nicht mehr zu lösen, so könnten sie nicht als unwesentlich betrachtet werden.

Die Maßgeblichkeit der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen wird auch in der Entscheidung **T 331/87** (ABl. 1991, 22) deutlich, in der die Streichung eines unwesentlichen Merkmals für zulässig erachtet wurde: Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, daß erstens das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden sei, zweitens es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen solle, nicht unerlässlich sei und drittens das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordere (ebenso **T 60/90**, s. oben III.A.1.5.4).

In **T 396/95** wandte die Kammer die oben genannten Kriterien an und befand, daß das gestrichene Merkmal der "Carbonisierung" zwar nicht ausdrücklich als für die Erfindung wesentlich bezeichnet werde, die ganze Darstellung der Erfindung aber indirekt hierauf schließen lasse. Das Merkmal sei im Lichte der technischen Aufgabe, deren Lösung es diene, für die Funktion der Erfindung unverzichtbar. Wenn die Erfindung die Bereitstellung

gekühlter Getränke betroffen hätte und die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nur in einer Verbesserung der Wasserkühlung im Hinblick auf die Ausgabe gekühlter Getränke bestanden hätte, wäre der Fachmann in der Tat nicht auf den Gedanken gekommen, daß das Merkmal der Kohlensäureanreicherung für die Funktion der Erfindung unerläßlich sei. Im vorliegenden Fall habe die ursprünglich eingereichte Anmeldung jedoch ein "Wassercarbonisierungssystem" betroffen und die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe auch eine verbesserte Mischung von Gas und Flüssigkeit eingeschlossen. Unter diesen Umständen gehe der Fachmann davon aus, daß das Merkmal der Carbonisierung für die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe unabdingbar sei.

In **T 374/93** argumentierte der Einsprechende gegenüber der Kammer, daß die der Suspension gemäß Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung zuzusetzende Menge des Polymers ein wesentliches Merkmal sei und daher nach Art. 123 (2) EPÜ nicht gestrichen werden dürfe. Die Kammer sah dies anders. Im vorliegenden Fall war der ursprünglichen Anmeldung als Ganzes nämlich eindeutig zu entnehmen, daß die der Suspension zuzusetzende Menge eines kationischen Polymers von verschiedenen Parametern abhing und durch Versuche leicht ermittelt werden konnte. Ein Fachmann hätte die fragliche Textstelle daher nach Ansicht der Kammer im Lichte der gesamten ursprünglichen Patentschrift als Anleitung zur leichteren Ermittlung der optimalen Menge des kationischen Polymers oder als vorteilhafte Ausführungsart der ursprünglich offenbarten Erfindung verstanden. Vor diesem Hintergrund erschien das aus der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 gestrichene Merkmal, wonach die Menge des zuzusetzenden Polymers schrittweise erhöht werden muß, wenn der Wert des kationischen Bindemittels von knapp über 0,5 % auf knapp unter 0,5 % gesenkt wird, eher unvereinbar mit der Lehre der ursprünglichen Anmeldung. Die Kammer befand dann jedenfalls, daß der Fachmann bei der Lektüre der fraglichen Textstelle, die mehrere relativierende Begriffe und Ausdrücke wie "in einigen Fällen", "z. B.", "normalerweise" und "in der Regel" enthielt, das aus dem ursprünglichen Anspruch 1 gestrichene Merkmal nicht unmittelbar und eindeutig als zwingend notwendig erkannt hätte.

In der Entscheidung **T 784/97** führte die Patentinhaberin an, daß ein vorveröffentlichtes Dokument den Fachmann darauf aufmerksam gemacht hätte, daß das strittige Merkmal nicht wesentlich sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß die Frage, ob ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs als "wesentlich" zu erachten ist, keine Frage der Offenbarung im Stand der Technik sein könne. Es müsse vielmehr bewertet werden, welche Lehre ein Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmen würde. Im vorliegenden Fall wußte der Fachmann auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Unterlagen, daß die Teilchengröße einen Teil der angeblichen Erfindung darstellte, sodaß dieses Merkmal nicht zu einem späteren Zeitpunkt aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen werden könne, da dies Art. 123 (2) EPÜ und Art. 100 (c) EPÜ verletzen würde.

Der Versuch des Beschwerdegegners, Art. 123 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, daß die Aufnahme von zuvor als nicht wesentlich beschriebenen Merkmalen in einen Anspruch unzulässig ist, muß zwangsläufig fehlgehen. Die Kammer ging bei dieser Feststellung in **T 583/93** (ABl. 1996, 496) von der Überlegung aus, daß das EPÜ der Neuformulierung einer Erfindung nicht entgegensteht, solange die Erfordernisse des Art. 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind. Eine Neuformulierung ist häufig erforderlich, wenn einem Stand der Technik Rechnung

zu tragen ist, der dem Anmelder am Prioritätstag nicht bekannt war. Es kann also durchaus sein, daß Merkmale, die am Prioritätstag als bloße Möglichkeit beschrieben werden, später als wesentlich zu betrachten sind, weil sie die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen müssen. Die Einführung solcher Merkmale ist unter der Voraussetzung zulässig, daß erstens die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine geeignete Grundlage für Abgrenzungen dieser Art bietet und zweitens die daraus resultierende Merkmalskombination noch mit der Lehre der Anmeldung in Einklang steht.

3.3 Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

Einige Beschwerdekammerentscheidungen stehen dem "Neuheitstest" für die Zulässigkeit von Änderungen einer Patentanmeldung distanziert gegenüber. **T 133/85** (ABl. 1988, 441) erinnert daran, daß Sorgfalt geboten sei, wenn die für die Neuheit geltenden Rechtsvorschriften auf Fragen angewandt würden, die sich im Zusammenhang mit Art. 123 (2) EPÜ stellten. In **T 177/86** wird der Neuheitstest als "wenig hilfreich" bei der Prüfung der Frage der Zulässigkeit der Erweiterung eines Anspruchs bezeichnet.

In der Entscheidung **T 194/84** (ABl. 1990, 59) ging es um Änderungen, die zu einer Verallgemeinerung des Anmeldungsgegenstands oder zur Streichung eines Merkmals (hier die Verwendung von Zellulosefasern generell anstatt natürlicher Zellulosefasern in einer Elektrode einer elektrischen Akku-Zelle) führten. Der Patentinhaber hatte argumentiert, die Änderung sei zulässig, weil die ursprüngliche Anmeldung für einen Gattungsanspruch auf Zellulosefasern neuheitsschädlich wäre. Nach Auffassung der Kammer beruhte diese Sichtweise auf einer falschen Anwendung des "Neuheitstests". Die Prüfung auf eine Erweiterung entspreche der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden müsse, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbaren Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten ließen. Eine Änderung sei nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder - anders ausgedrückt - der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu sei oder wenn - unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet - die Änderung des Inhalts für einen hypothetischen künftigen Anspruch neuheitsschädlich wäre, der ursprüngliche Inhalt hingegen nicht. Wichtig sei dabei, daß die Änderung des Inhalts geprüft werde, d. h. der geänderte Inhalt abzüglich des ursprünglichen; diese Prüfung sei auch auf Änderungen durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals anwendbar.

In der Entscheidung **T 514/88** (ABl. 1992, 570) wird die Ansicht vertreten, daß die beiden Tests, die bei einer vor der Erteilung durch Weglassen eines Merkmals erfolgten Anspruchserweiterung durchzuführen sind, nämlich die Frage nach der Wesentlichkeit (oder Unwesentlichkeit) und der Neuheitstest, einander nicht widersprechen, sondern auf dem gleichen Grundsatz beruhen. In beiden Fällen gehe es um die Kernfrage, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung vereinbar sei. Das heißt, sie müsse unmittelbar und eindeutig aus der gesamten ursprünglichen Offenbarung ableitbar sein und dürfe nicht in Widerspruch zu ihr stehen. Diese Sichtweise teilen die Entscheidungen **T 527/88** und **T 685/90**.

Eine distanzierte Haltung zum Neuheitstest wird in der Entscheidung **T 118/89** eingenommen, die gleichzeitig die Bedeutung der oben genannten Kernfrage unterstreicht, wenn dort ausgeführt wird, daß die Zulässigkeit von Änderungen während des Erteilungsverfahrens losgelöst vom Stand der Technik allein aufgrund eines Vergleichs des mit den jeweils gültigen Ansprüchen verfolgten Schutzbegehrens und des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglichen Fassung festgestellt werden könne. Es bestehe somit keine sachliche Notwendigkeit, Neuheitstests bzw. modifizierte Neuheitstests vorzunehmen. Lediglich die Vorgehensweise sei bei der Neuheitsprüfung und bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Änderung gemäß Art. 123 (2) EPÜ insofern analog, als auch bei der Neuheitsprüfung ein direkter Vergleich angestellt werde, nämlich zwischen den Patentansprüchen und dem Offenbarungsgehalt des möglicherweise neuheitsschädlichen Dokuments oder sonstigen Sachverhalts, also dem Stand der Technik.

Auch aus den Entscheidungen **T 288/92** und **T 187/91** (ABl. 1994, 572) ergibt sich, daß die entscheidende Frage ist, ob die Änderung unmittelbar und unzweideutig aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ableitbar ist. In **T 288/92** machte der Beschwerdeführer/Anmelder geltend, daß die Änderung zu einer Beschränkung des ursprünglichen Anspruchs führe. Die Kammer verwarf dieses Argument und stellte fest, daß das in Art. 123 (2) EPÜ enthaltene Verbot eines Gegenstands, der "über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht", die Aufnahme technischer Angaben unterbinde, die ein Fachmann der Anmeldung in der eingereichten Fassung objektiv nicht entnommen hätte; maßgebendes Kriterium für die Prüfung einer Änderung auf ihre Zulässigkeit nach Art. 123 (2) EPÜ sei daher die "Ableitbarkeit" (s. **T 383/88**) und nicht ein bloßer Vergleich zwischen dem Umfang des geänderten und dem des ursprünglichen Anspruchsgegenstands. Die Kammer sah hierin ein **schlüssiges Verfahren** zur Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung. Jeder andere "Test" wie der "Neuheitstest" werfe zwangsläufig hypothetische Fragen auf. Unter den gegebenen Umständen hielt es die Kammer nicht für statthaft, eine Summenformel, die eine Klasse chemischer Verbindungen definierte, so zu ändern, daß eine ursprünglich offenbarte generische Definition eines Substituenten auf einen (einzelnen) spezifischen Substituenten beschränkt wird, der willkürlich aus chemischen Individuen, so etwa aus den Beispielen, ausgewählt wird, wenn eine solche Beschränkung durch den allgemeinen Teil der Beschreibung in keiner Weise gestützt wird (s. auch **T 859/94**).

Im Verfahren **T 187/91** beantragte der Beschwerdeführer die Patentierung eines faseroptischen Verstärkers. In den Ansprüchen der Anmeldung in der eingereichten Fassung waren "mehrere Pumplichtquellen", also **zwei** oder mehr Lichtquellen, erwähnt, während sich die geänderten Ansprüche auf "eine Pumplichtquelle" bezogen und somit Schutz für einen faseroptischen Verstärker mit **einer** oder mehr Lichtquellen beehrten. Die Kammer räumte zwar ein, daß ein enger gedanklicher Zusammenhang zwischen der Bewertung der Neuheit und der Beurteilung der Frage bestehe, was eine nach Art. 123 (2) EPÜ zulässige Änderung darstelle. Sie führte jedoch weiter aus, daß hinter Art. 123 (2) EPÜ zwei dem Art. 54 fremde Überlegungen stünden: Zum einen solle der Leser einer Patentanmeldung, die gemäß Art. 93 (1) EPÜ nach Ablauf von 18 Monaten veröffentlicht werde, Aufschluß über die maximale Ausdehnung ihres Gegenstands und damit ihren größtmöglichen Inhalt erhalten, und dies geraume Zeit bevor die Anmeldung einschließlich der Ansprüche nach der Erstellung des

III.A.3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

europäischen Recherchenberichts und der sich anschließenden Prüfung ihre endgültige Fassung erhalte. Zum anderen liege der Bestimmung, die eine Verbindung zwischen den Ansprüchen und dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung herstelle, der Gedanke zugrunde, daß die Ansprüche des erteilten Patents, soweit erforderlich nach entsprechender Änderung, einen angemessenen Schutz für den in der eingereichten Anmeldung enthaltenen erfinderischen Gegenstand gewähren sollten.

Die Kammer entschied, daß ein fachkundiger Leser der eingereichten Anmeldung bei der Ausführung der beschriebenen Erfindung den Einsatz einer einzigen Lichtquelle ernsthaft erwägen und weder durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung noch durch sein allgemeines Fachwissen dazu veranlaßt würde, diese Möglichkeit auszuschließen. Bei einer sorgfältigen Analyse des gesamten Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung käme der Leser überdies nicht auf den Gedanken, daß der Einsatz mehrerer Lichtquellen für die Erfindung wesentlich sei und die angestrebten Ziele nur so erreicht werden könnten. Vielmehr müsse die Anmeldung in der eingereichten Fassung dahingehend ausgelegt werden, daß ihr Inhalt als eine mögliche praktische Variante der bevorzugten Ausführungsart der Erfindung einen faseroptischen Verstärker mit nur einer Lichtquelle einschließe.

Die Kammern hatten sich in mehreren Entscheidungen zur Auslegung des Ausdrucks „klar und eindeutig ersichtlich“ zu äußern. Diese Entscheidungen bieten außerdem konkrete Beispiele für die Anwendung dieses Kriteriums.

Die Entscheidung **T 367/92** liefert ein Beispiel für eine Änderung, die gemäß Art. 123 (2) EPÜ zurückgewiesen wurde, weil sie einen spezifischen Begriff enthielt, der nach Auffassung der Kammer nicht als klar und eindeutig aus dem ursprünglich offenbarten generischen Begriff ableitbar angesehen werden konnte. Im vorliegenden Fall hing die Frage der Zulässigkeit gemäß diesem Artikel letztlich davon ab, ob der generische Begriff "Polyester" mit dem spezifischen Begriff "Polyethylenterephthalat" gleichgesetzt werden kann. Das einzige Dokument, das der Beschwerdeführer (Patentinhaber) zur Stützung seiner Behauptungen beibrachte, bewies nur, daß Polyethylenterephthalat ein Polyester ist (was nie bestritten worden war), nicht aber, daß "Polyester" implizit "Polyethylenterephthalat" bedeutet.

In **T 925/98** offenbarten die ursprünglich eingereichten Unterlagen des Streitpatents einen allgemeinen Bereich von 30 % bis 60 % und einen bevorzugten Bereich von 35 % bis 50 %. Unter Bezugnahme auf **T 2/81**, ABl. 1982, 394, Nr. 3; **T 201/83**, ABl. 1984, 481, **T 53/82**, **T 571/89**, **T 656/92**, **T 522/96**, **T 947/96** stellte die Kammer fest, daß im Fall einer Offenbarung sowohl eines allgemeinen als auch eines bevorzugten Bereichs eine Kombination des bevorzugten offenbarten engeren Bereichs und eines der Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, aus der ursprünglichen Offenbarung des Streitpatents eindeutig herleitbar sei. Die Beanspruchung eines Bereichs von 30 - 50 % verstoße daher nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ. Im vorliegenden Fall wiesen graphische Darstellungen zudem darauf hin, daß der beanspruchte Bereich tatsächlich der effizienteste sei.

In **T 823/96** ging es darum, ob die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bereits eine Zusammensetzung offenbarte, die null Prozent eines UV-Absorbers enthält. Bei

der Beantwortung dieser Frage galt es nach Auffassung der Kammer den gesamten Inhalt der Anmeldung zu berücksichtigen und nicht nur einzelne Teile der Beschreibung, auf die sich der Beschwerdeführer stützte. Die Kammer stellte ferner fest, daß unter einer "impliziten Offenbarung" nicht ein Sachverhalt zu verstehen ist, der nicht zum technischen Informationsgehalt eines Dokuments gehört, von diesem aber möglicherweise nahegelegt wird. Als "implizite Offenbarung" ist danach nur etwas anzusehen, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt wird, sich aber klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergibt. Demnach muß das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens womöglich nahelegt. Diese beiden Fragen müssen vielmehr streng getrennt werden. Die Kammer befand daher entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers, daß das allgemeine Fachwissen in der angefochtenen Entscheidung nicht unterschätzt worden war.

In **T 329/99** stellte die Kammer fest, daß klar danach unterschieden werden müsse, ob eine besondere Ausführungsform in einer Anmeldung explizit oder implizit offenbart werde oder ob diese Ausführungsform lediglich durch die Offenbarung der Anmeldung nahegelegt werde: Eine besondere technische Ausführungsart könnte durch den Inhalt einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nahegelegt werden, ohne daß sie jedoch zu ihrer expliziten oder impliziten Offenbarung gehört und damit als brauchbare Grundlage für Änderungen dient, die die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllen.

In **T 917/94** entschied die Kammer, daß das Weglassen eines Anspruchsmerkmals nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoße, wenn dieses Merkmal implizit durch zwei andere Merkmale definiert werde; da es daher überflüssig sei, schaffe dieses Weglassen keinen Gegenstand, der über den der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

Art. 123 (3) EPÜ verbietet im Einspruchsverfahren Änderungen der erteilten Patentansprüche, die den Schutzbereich des europäischen Patents erweitern.

1. Allgemeines

In **T 325/95** änderte der Patentinhaber einen erteilten Anspruch durch Einführung einschränkender Merkmale, die nur in der Beschreibung offenbart waren. Der Beschwerdeführer/Einsprechende machte geltend, der erteilte Anspruch 1 stecke praktisch keinerlei Schutzbereich ab, weil er ungültig sei, da sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Da die dem Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale in keinem der erteilten abhängigen Ansprüche aufgeführt seien, falle der jetzt von dem geänderten Anspruch 1 abgedeckte Gegenstand unter keinen der Ansprüche. Deshalb sei durch die Einführung der nur in der Beschreibung offenbarten Merkmale der Umfang der Ansprüche im Sinne des Art. 123 (3) EPÜ erweitert worden.

Die Kammer führte aus, daß dieser Argumentation die Annahme zugrunde liege, der in Art.

123 (3) EPÜ erwähnte Schutzbereich hänge nicht nur vom tatsächlichen Wortlaut der Ansprüche, sondern auch von ihrer Gültigkeit gegenüber dem Stand der Technik ab. Diese Annahme werde jedoch von der ausdrücklichen Aussage in Art. 69 EPÜ, daß "der Schutzbereich des europäischen Patents ... durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt [wird]", nicht gestützt.

Die Argumentation des Beschwerdeführers setze nämlich auch voraus, daß im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche immer eine Entsprechung im erteilten Anspruchssatz hätten. Auch dies entspreche nicht der ständigen Rechtsprechung des EPA. Die Kammer verwies beispielsweise auf die Entscheidung **G 2/88** (ABl. 1990, 93), wonach es nach Art. 123 (3) EPÜ zulässig sei, einen erteilten Anspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch durch einen auf eine neue Verwendung des Stoffes oder des Stoffgemisches gerichteten Anspruch zu ersetzen.

In der Sache **T 1149/97** (ABl. 2000, 259) befand die Kammer, daß der Erlaß des Beschlusses über die Erteilung eines europäischen Patents normalerweise eine Zäsur für die Vornahme von Änderungen an den Anmeldungsunterlagen im europäischen Verfahren bildet, sofern kein Einspruch vorliegt. Ist ein Einspruch eingelegt worden, so kann eine Zäsurwirkung aufgrund der Erteilung eines Patents in den Beschränkungen gesehen werden, die nach R. 57a EPÜ, R. 87 EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ für weitere Änderungen der Patentschrift gelten. Obwohl sich Art. 123 (3) EPÜ nur auf die Ansprüche des europäischen Patents bezieht, können Änderungen an der Beschreibung und den Zeichnungen auch den Schutzbereich nach Art. 69 (1) EPÜ erweitern.

Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 84 EPÜ und Art. 69 EPÜ vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepaßt worden und wurde dabei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Übereinstimmungsmängel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift noch in die Ansprüche in der erteilten Fassung aufgenommen werden, ohne daß ein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ vorliegt. Dies gilt analog für einen Gegenstand, der bei einer solchen Anpassung nur aus Gründen der Verständlichkeit und mit dem Hinweis darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, daß er sich nicht auf die beanspruchte Erfindung bezieht.

In **T 666/97** war im Produktanspruch des Hilfsantrags ein Verfahrensmerkmal nicht mehr enthalten, das der erteilte Produktanspruch enthalten hatte. Aus der Tatsache, daß der Gegenstand, für den gemäß Hilfsantrag Schutz beansprucht werde, ein Produkt sei, folge, so die Kammer, daß er nur durch Merkmale gekennzeichnet werden könne, die sich im/am Produkt selbst manifestieren. Das bedeute, daß Manipulationen, die bei der Herstellung des Produkts stattfinden, aber nicht zu Produktmerkmalen führen, für die Definition des beanspruchten Produkts und somit den Schutzbereich des Anspruchs keine Relevanz hätten. Dies sei eine zwangsläufige Konsequenz der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Gegenstand eines Product-by-process-Anspruchs seine Neuheit nicht aus neuen Verfahrensschritten erlange, sondern nur aus strukturellen Merkmalen (s. **T 205/83**, ABl. 1985, 363).

Zur Beantwortung der Frage nach der Erfüllung der Forderung des Art. 123 (3) EPÜ müsse

somit entschieden werden, ob das weggelassene "Product-by-process"-Merkmal technische Bedeutung für die Definition des beanspruchten Produkts habe, d. h. ob es ein Produktmerkmal sei. Die Kammer stellte fest, daß es sich hier um kein Produktmerkmal gehandelt habe. Daher sei der Anspruch nicht im Sinne des Art. 123 (3) EPÜ erweitert worden.

2. Verallgemeinerung eines Merkmals

Nach Auffassung der Beschwerdekammer in der Sache **T 371/88** (ABl. 1992, 157) stellt es keinen Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ dar, wenn ein enger Begriff im erteilten Anspruch, der streng nach seiner wörtlichen Bedeutung eine in der Beschreibung enthaltene Ausführungsform nicht klar umfaßt, durch einen weiteren Begriff ersetzt wird. Allerdings dürfe der zu enge Begriff im gegebenen Zusammenhang in seiner technischen Bedeutung nicht schon so klar sein, daß er auch ohne Auslegung unter Zuhilfenahme von Beschreibung und Zeichnungen den Schutzbereich bestimmen könne; des weiteren müsse aus der Beschreibung und den Zeichnungen und aus dem Prüfungsverfahren bis zur Patenterteilung hinreichend klar werden, daß die weitere Ausführungsform zur Erfindung gehöre und daß niemals beabsichtigt gewesen sei, sie vom Patentschutz auszuschließen.

Im Fall **T 795/95**, konnte die Kammer der Beschwerdeführerin darin nicht folgen, daß die Streichung des Merkmals "bevorzugt Polyvinyl oder Polyäthylen" im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 eine Erweiterung des Schutzbereichs darstelle.

Für den Schutzbereich sei die Angabe "bevorzugt Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" ohne Bedeutung, denn er werde durch den allgemeineren Begriff "Kunststoff" und nicht durch die speziellen, bevorzugten Stoffe "Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" bestimmt. Die Streichung eines als "bevorzugt" bezeichneten Merkmals stelle dann keine Erweiterung des Schutzbereichs dar, wenn dieses Merkmal im erteilten Patentanspruch von einem ihm vorangestellten allgemeinen Merkmal umfaßt werde (hier: "Kunststoff"), das den Schutzbereich bestimme.

3. Merkmalsverschiebungen

In der Entscheidung **T 16/86** führte die Kammer aus, daß es der Gegenstand des Anspruchs als Ganzes sei, der die Erfindung verkörpere: Solange sich eine Merkmalsverschiebung innerhalb eines Anspruchs nicht auf dessen Bedeutung auswirke, bleibe der Schutzbereich unverändert und die Änderung verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ bzw. Art. 123 (3) EPÜ.

In **T 160/83** erhob die Kammer keinen Einwand dagegen, daß der Beschwerdeführer den kennzeichnenden Teil so änderte, daß dieser ein zuvor im Oberbegriff enthaltenes Merkmal aufwies, das aber in der Entgegenhaltung, die den nächstliegenden Stand der Technik bildete, nicht enthalten war.

Auch in **T 96/89** ließ die Beschwerdekammer die Verschiebung von Merkmalen aus dem Oberbegriff eines Anspruchs in den kennzeichnenden Teil zu. Der Gegenstand des Patentanspruchs werde dadurch nicht verändert und somit der Schutzbereich nicht erweitert. Es verstoße auch nicht gegen Art. 123 (3) EPÜ, wenn Begriffe im Oberbegriff zunächst

verallgemeinert und dann im kennzeichnenden Teil wieder auf den ursprünglich offenbarten Gehalt eingeschränkt würden. Gemäß R. 29 (1) EPÜ seien Ansprüche gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik abzugrenzen: Um überhaupt einen Oberbegriff eines unabhängigen Anspruchs bilden zu können, sei es oft unerlässlich, aus zwei engen Begriffen (dem Anmeldungsgegenstand und dem nächstkommenden Stand der Technik) einen allgemeinen Begriff zu wählen, der beide überdecke.

In der Entscheidung **T 49/89** wurde im Einspruchsverfahren der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf eine besondere Ausführungsform gemäß dem erteilten abhängigen Anspruch 2 beschränkt. Eine Erweiterung des Schutzbereichs lag nach Auffassung der Kammer nicht vor, weil der neue Anspruch 1 sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 aufwies und die neu aufgenommenen Merkmale lediglich Präzisierungen der im erteilten Anspruch enthaltenen waren. Der Schutzbereich eines europäischen Patents werde durch den Inhalt **aller** Patentansprüche bestimmt und nicht durch den Inhalt eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche. Daher könne z. B. bei fehlender Neuheit eines unabhängigen Anspruchs ein von diesem abhängiger Anspruch Bestand haben und der Patentinhaber sich auf diesen beschränken. Auch sei es für die Bestimmung des Schutzbereichs unwichtig, ob Merkmale im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil enthalten seien, so daß Umstellungen Art. 123 (3) EPÜ nicht verletzen.

4. Kategoriewechsel

Mit der Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren, insbesondere dem Wechsel von einem Stoff- zu einem Verwendungsanspruch, befaßte sich die Entscheidung **G 2/88** (ABl. 1990, 93). Die Große Beschwerdekammer vertrat dort die Ansicht, daß eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren nicht nach Art. 123 (3) EPÜ zu beanstanden sei, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Art. 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führe. In diesem Zusammenhang könne das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben, denn es bestehe ein klarer Unterschied zwischen dem Schutzbereich und den Rechten aus einem europäischen Patent. Der Schutzbereich eines Patents werde durch den Inhalt der Patentansprüche (Art. 69 (1) EPÜ) und insbesondere durch deren Kategorie und die technischen Merkmale bestimmt. Die Rechte, die ein europäisches Patent seinem Inhaber verleihe (Art. 64 (1) EPÜ), ergäben sich dagegen aus den Rechtsvorschriften der benannten Vertragsstaaten. Ganz allgemein gehe es bei der Bestimmung des "Schutzbereichs" eines Patents darum, was in Anbetracht der Anspruchskategorie und der technischen Merkmale geschützt werde, während die "Rechte aus einem Patent" sich darauf bezögen, wie ein solcher Gegenstand geschützt werde.

Die Überlegungen bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung, die einen Wechsel der Anspruchskategorie bedeute, seien grundsätzlich dieselben wie bei jeder anderen Änderung, die gemäß Art. 123 (3) EPÜ auf ihre Zulässigkeit zu prüfen sei.

Wenn erteilte Ansprüche, die auf "einen Stoff" und "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet seien, so geändert würden, daß die geänderten Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet seien, so sei dies nach Art. 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden. Es sei nämlich als ein dem

EPÜ zugrunde liegendes Prinzip anerkannt, daß ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht werde, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewähre, d. h. für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands. Daraus folge, daß es einem Anspruch für einen Gegenstand per se an Neuheit mangle, wenn nachgewiesen werde, daß dieser Gegenstand, z. B. ein Stoff, bereits zum Stand der Technik gehöre. Daraus folge aber auch, daß ein Anspruch für eine bestimmte Verwendung eines Stoffes tatsächlich nur insoweit ein Anspruch für den Gegenstand (z. B. den Stoff) sei, als dieser im Verlauf einer bestimmten Tätigkeit (der Verwendung) verwendet werde, wobei dieser Umstand ein zusätzliches technisches Merkmal des Anspruchs sei. Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs sei demnach kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se.

In **T 912/91** beanspruchte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Verwendung von Graphit zur Herstellung eines gesinterten Keramik-Verbundwerkstoffes mit bestimmten Eigenschaften. Die Kammer stellte sich auf den Standpunkt, daß der Wechsel der Anspruchskategorie von den erteilten Erzeugnisansprüchen für Verbundwerkstoffe zu den besagten Verwendungsansprüchen den Schutzbereich der erteilten Ansprüche nicht erweitere. Selbst wenn man davon ausginge, daß der Verwendungsanspruch begrifflich mit einem Anspruch gleichzusetzen sei, der auf ein die Verwendung von Graphit im Sinterwerkstoff umfassendes Verfahren gerichtet sei, und daß infolge des Art. 64 (2) EPÜ auch dem aus diesem Verfahren hervorgehenden Erzeugnis Schutz verliehen werde, könne man nicht von einer Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des Art. 123 (3) EPÜ sprechen, da der gesinterte Verbundwerkstoff in dem Verwendungsanspruch enger definiert sei als der Verbundwerkstoff des erteilten Anspruchs (kleinerer Bereich des Graphitgehalts usw.).

In **T 134/95** war die im Patent beanspruchte Vorrichtung, ein "Behälter zur medizinischen Verwendung", für die getrennte Aufnahme von drei verschiedenen vorgegebenen Verbindungen und deren Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung gedacht. Der Patentschutz erstreckte sich demnach auf die Vorrichtung und zwangsläufig zumindest auch auf ihre Verwendung zur Aufbewahrung und späteren Mischung. Durch Änderungen wurde der Anspruch zu einem Verwendungsanspruch für den Behälter, der die Vorrichtung als solche nicht mehr schützte.

Die Kammer schickte zunächst voraus, daß die sogenannten Vorrichtungserfindungen für einen ganz bestimmten Zweck gedacht sind und in der Regel nicht für andere Zwecke eingesetzt werden können, und stellte dann fest, daß der Wechsel der Anspruchskategorie, d. h. die Umstellung von Ansprüchen für einen Behälter auf Ansprüche für dessen Verwendung, im vorliegenden Fall zu einer Einschränkung des Schutzbereichs führte. Die Änderung war somit zulässig.

Im vorliegenden Fall befand die Kammer entgegen dem Vorbringen der Einsprechenden, die die "Herstellung einer Infusionslösung" zu erkennen vermeinten, daß die Verwendung des Behälters nicht zur Herstellung eines Erzeugnisses führte, sondern vielmehr auf zwei aufeinanderfolgende Handhabungsschritte abzielte (nämlich zunächst die gesonderte, sterile Aufbewahrung der drei Lösungen und dann deren sterile Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung), wie dies bereits ausdrücklich im Anspruch des erteilten Patents ausgeführt worden war (wonach Innenraumteile zur getrennten Aufnahme der drei Lösungen und deren

anschließender Mischung unmittelbar vor der Anwendung dienen). Die Erfindung sollte dafür sorgen, daß alle drei Lösungen die Aufbewahrungsphase intakt überstehen (und erst unmittelbar vor der Anwendung gemischt werden, so daß sich die Mischung nicht vorzeitig verändert). Die beiden Verfahrensschritte bewirkten also keineswegs eine Veränderung der Ausgangslösungen zur Herstellung eines Erzeugnisses. Die Kammer stufte die Verwendung daher als "Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer Wirkung oder eines Ergebnisses" ein und hielt den Wechsel der Anspruchskategorie vor diesem Hintergrund für zulässig.

In **T 279/93** stellte die Kammer fest, daß ein Anspruch für die Verwendung einer Verbindung A in einem Verfahren zur Herstellung der Verbindung B keinen breiteren Schutzbereich hat als ein Anspruch für ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung B aus der Verbindung A. In der Entscheidung **G 2/88** wurde bereits früher ausgeführt, daß die technischen Merkmale eines Anspruchs für eine Tätigkeit die physischen Schritte sind, die diese Tätigkeit definieren (s. Nr. 2.5). Im vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sich der ursprünglich eingereichte Verfahrensanspruch 1, der Verfahrensanspruch 1 in der erteilten Fassung und der nun im Beschwerdeverfahren eingereichte Verwendungsanspruch 1 allesamt auf die gleichen physischen Schritte bezogen und somit alle denselben Umfang hatten. Hiervon ausgehend ergab sich aus dem Verwendungsanspruch also kein breiterer Schutzbereich als aus dem Verfahrensanspruch in der erteilten Fassung (s. **T 619/88**).

Der Wechsel von einem Erzeugnisanspruch zu einem Anspruch auf Verwendung des Erzeugnisses wurde auch zugelassen in **T 37/90**, **T 75/90**, **T 938/90** und **T 879/91**.

In **T 420/86** wurde der Wechsel von einem Anspruch auf ein Bodenbehandlungsverfahren, bei dem X eingesetzt wurde, zu einem Anspruch auf Verwendung von X zur Bodenbehandlung zugelassen. Dagegen wurde in **T 98/85** der Übergang von "Verfahren zur Zubereitung einer Zusammensetzung" zu "Verwendung dieser Zusammensetzung als ...-mittel" als Verletzung von Art. 123 (3) EPÜ angesehen.

Im Verfahren **T 276/96** entschied die Kammer unter Berufung auf **G 5/83** (ABl. 1985, 64), daß durch die Änderung eines Anspruchs vom Typ "Verfahren zur Herstellung des Gegenstands A unter Verwendung des Gegenstands B zur Erzielung der Wirkung C" in einen Anspruch nach dem Muster "Verwendung des Gegenstands B in einem Verfahren zur Herstellung des Gegenstands A zur Erzielung der Wirkung C" der Schutzbereich nicht erweitert werde, da Konkurrenten durch beide Formulierungen letztlich an derselben Tätigkeit gehindert würden.

Der Wechsel von einem Sachanspruch zu einem Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung dieser Sache wird in der Regel als unproblematisch angesehen (**T 54/90**, **T 191/90**, **T 762/90**, **T 153/91**, **T 601/92**). Im Verfahren **T 423/89** wurde der Kategoriewechsel von einem Product-by-process-Anspruch zu einem (Herstellungs-) Verfahrensanspruch zugelassen. In **T 402/89** wird allerdings in einem obiter dictum auf Schwierigkeiten bei der Auslegung des Begriffs "Schutzbereich" ("protection conferred") hingewiesen.

In **T 5/90** war das Patent mit einem Anspruch in folgender Form erteilt worden: "Erzeugnis mit den Erzeugnismerkmalen x und den für die Verfahrensschritte y charakteristischen Product-by-process-Merkmalen". Dieser Anspruch erwies sich jedoch als nicht neu. Deshalb

beanspruchte der Patentinhaber schließlich ein "Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses mit den Erzeugnismerkmalen x mittels der Verfahrensschritte y und z".

Die Kammer legte einen solchen Anspruch dahingehend aus, daß er die Verfahrensschritte nur insoweit abdecke, als aus ihnen tatsächlich ein Erzeugnis mit den Erzeugnismerkmalen x hervorgehe. Die Kammer prägte hierfür den Begriff des durch das Erzeugnis beschränkten Verfahrensanspruchs (process-limited-by-product claim). Nach Art. 64 (2) EPÜ würde sich der Schutz auch auf das aus diesem Verfahren unmittelbar hervorgehende Erzeugnis erstrecken, wobei dieses aber zwangsläufig unter den Schutzbereich des ursprünglich erteilten Erzeugnisanspruchs fiel. Die Kammer sah durch einen solchen durch das Erzeugnis beschränkten Verfahrensanspruch die Anforderungen des Art. 123 (3) EPÜ eindeutig erfüllt, da ein solcher Anspruch nur verletzt werde, wenn das nach ihm hergestellte Erzeugnis unter den ursprünglich erteilten Erzeugnisanspruch falle und außerdem das besondere Herstellungsverfahren mit den Verfahrensschritten z zum Einsatz komme.

In der Sache **T 20/94** umfaßte das Streitpatent in der erteilten Fassung ausschließlich Verfahrensansprüche für die Herstellung eines Erzeugnisses. In der geänderten Fassung enthielt es einen Erzeugnisanspruch für das Erzeugnis selbst.

Die Kammer argumentierte, daß der Schutz, den ein auf das Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichteter Anspruch verleihe, dieses Verfahren betreffe und sich nach Art. 64 (2) EPÜ auch auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstrecke; falls dieses Erzeugnis aber durch irgendein anderes Verfahren hergestellt würde, wäre es nicht geschützt. Dagegen sei der Schutz, den ein auf das Erzeugnis selbst gerichteter Anspruch verleihe, für dieses Erzeugnis absolut, d. h. der Erzeugnisanspruch schütze dieses Erzeugnis unabhängig von dem Verfahren, durch das es hergestellt wurde.

Der Beschwerdeführer versuchte, diesen Einwand auszuräumen, indem er den geänderten Erzeugnisanspruch als einen Product-by-process-Anspruch unter Verwendung des Begriffs "unmittelbar hergestellt" abfaßte. Die Kammer lehnte dies ab und erklärte, daß ein Product-by-process-Anspruch als ein Anspruch ausgelegt werde, der auf das Erzeugnis selbst gerichtet sei, weil die Bezugnahme auf ein Verfahren für seine Herstellung nur dem Zweck diene, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt werde, nämlich ein Erzeugnis. Ob nun der Begriff "unmittelbar hergestellt" oder irgendein anderer Begriff wie "hergestellt" oder "herstellbar" in einem Product-by-process-Anspruch verwendet werde oder nicht, ändere nichts an der Kategorie des Anspruchs. Somit verstoße der geänderte Anspruch 1 im vorliegenden Fall gegen Art. 123 (3) EPÜ.

In **T 426/89** (ABl. 1992, 172) richtete sich der Anspruch auf ein Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers. Ein tatsächliches Betriebsverfahren eines Herzschrittmachers zum Beenden einer Tachykardie wäre zwangsläufig ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen (oder tierischen) Körpers mittels eines Herzschrittmachers und somit von der Patentfähigkeit ausgeschlossen. Der Patentinhaber hatte jedoch geltend gemacht, daß der Anspruch die Schritte eines technischen Verfahrens angebe, die kein Behandlungsverfahren, sondern vielmehr die konstruktiven Merkmale eines Herzschrittmachers in funktioneller Weise definieren würden. Dem stimmte die Kammer zu. Bei richtiger Auslegung gemäß Art. 69 (1) EPÜ, Satz 2 definiere nämlich Anspruch 1 kein

Verfahren, sondern ein Gerät (Herzschrittmacher) durch die jeweilige Funktion seiner Bestandteile. Da der Hinweis auf ein Verfahren in der Bezeichnung des Gegenstands des Anspruchs 1 diesen Sachverhalt jedoch nicht zweifelsfrei erkennen ließ, war Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer nicht "deutlich" im Sinne von Art. 84 EPÜ. Im Vergleich zu den Patentunterlagen in der erteilten Fassung wurde das Patent gemäß Hilfsantrag insofern geändert, als im Anspruch 1 die Bezeichnung der Erfindung als ein "Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers" durch die Bezeichnung "Herzschrittmacher" ersetzt wurde. Die Kammer führte aus, daß diese Änderung des Anspruchs 1, einschließlich seines Kategoriewechsels, nicht gegen die Bestimmungen des Art. 123 (3) EPÜ verstoße, weil der erteilte Anspruch 1 bereits ein Sachanspruch mit funktioneller Definition eines Herzschrittmachers sei. Daher werde auch durch den nur scheinbaren Kategoriewechsel der Inhalt des Anspruchs nicht geändert, sondern der Anspruch lediglich klargestellt (vgl. auch **T 378/86**, ABl. 1988, 386).

In **T 82/93** (ABl. 1996, 274) enthielt das erteilte Patent einen Anspruch 1, der auf ein Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers gerichtet war. Die Kammer befand, daß dieser Anspruch ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers definiere und deshalb nach Art. 52 (4) EPÜ nicht gewährbar sei. Der hilfsweise beantragte Erzeugnisanspruch sei nach Art. 123 (3) EPÜ nicht gewährbar. Bei dem durch den erteilten Anspruch geschützten Gegenstand handle es sich um einen **in Gebrauch befindlichen** Herzschrittmacher; der Anspruch des Hilfsantrags umfasse dagegen lediglich technische Merkmale, die die physikalischen Eigenschaften des Schrittmachers selbst festlegten. Wenn ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche enthalte, die den Betrieb einer Vorrichtung festlegten und deshalb sowohl "Vorrichtungs- als auch Verfahrens-merkmale" aufweise, und die im Einspruchsverfahren vorgeschlagene Fassung des Patents nur noch Ansprüche mit "Vorrichtungsmerkmalen" umfasse, so sei die vorgeschlagene Änderung nach Art. 123 (3) EPÜ nicht zulässig, weil das Patent in der erteilten Fassung nur dann Schutz für die Vorrichtung gewähre, wenn diese in Gebrauch befindlich sei und das Verfahren ausführe, während das Patent in der vorgeschlagenen geänderten Fassung dem Gerät unabhängig davon, ob es in Gebrauch befindlich sei, Schutz verleihen würde und der Schutzbereich somit gegenüber dem Patent in der erteilten Fassung erweitert wäre.

Anders als in der obengenannten Entscheidung **T 426/89** kam die Kammer in der vorliegenden Sache zu dem Ergebnis, daß Anspruch 1 in der erteilten Fassung eindeutig sei, daß er die Verwendung einer Vorrichtung zur Ausführung eines Verfahrens zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers definiere und daß er kein reiner "Vorrichtungsanspruch" sei, da er auch Verfahrensschritte umfasse. Unter diesen Umständen könnten Art. 52 (4) EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ in Verbindung miteinander eine "unentrinnbare Falle" bilden.

C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ

1. Konfliktfälle

Mit der Entscheidung **T 384/91** (ABl. 1994, 169) wurde der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus Art. 123 (2) und (3) EPÜ

ergeben, ein Patent im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden kann, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und diese Erweiterung gleichzeitig den Schutzbereich des Patents beschränkt. Der Konflikt besteht in solchen Situationen darin, daß die "beschränkende Erweiterung" wegen Verstoßes gegen Art. 123 (2) EPÜ gestrichen werden müßte, die Streichung des Merkmals aber den Schutzbereich des Patents erweitern und somit Art. 123 (3) EPÜ verletzen würde. Das Verfahren war vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen **G 1/93** anhängig (s.oben III.A.1.2).

Dieses Problem wurde erstmals in der Entscheidung **T 231/89** (ABl. 1993, 13) ausführlich erörtert. In dieser Sache wurde im Verlauf des Erteilungsverfahrens ein zusätzliches beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, weil das Merkmal nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart war und seiner Streichung Art. 123 (3) EPÜ entgegenstand.

Die Beschwerdekammer vertrat in ihrer Entscheidung die Ansicht, es sei nicht angemessen, Art. 123 (2) EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ als voneinander unabhängig anzusehen, sie jedoch nebeneinander anzuwenden und das Patent zu widerrufen. Das "paradoxe Ergebnis" sei zu vermeiden, wenn beide Absätze mit Blick auf ihre Wechselbeziehung hin ausgelegt würden: Der eine Absatz müsse als vorrangig oder unabhängig, der andere als nachrangig oder abhängig betrachtet werden:

a) Falls Art. 123 (2) EPÜ vorrangig sei, müsse das Merkmal trotz Art. 123 (3) EPÜ gestrichen werden;

b) falls Art. 123 (3) EPÜ als unabhängig zu verstehen sei, könne das Merkmal bleiben. Wenn das beschränkende Merkmal für Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht relevant sei, erscheine die Auslegungsmöglichkeit b vernünftig; der Drittschutz sei das entscheidende Moment. Wenn andererseits, wie in diesem Fall, das hinzugefügte Merkmal keine technische Bedeutung habe, erscheine Auslegungsmöglichkeit a als angemessen und daher die Streichung des Merkmals gerechtfertigt.

In **T 10/91** wurde während des Prüfungsverfahrens ein neutrales Merkmal eingefügt, dem der Fachmann keinen besonderen Wert beimaß und das folglich ohne technische Bedeutung war. Dieses Merkmal konnte im Anspruch bleiben, durfte aber bei der Neuheitsprüfung und der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht als Abgrenzungsmerkmal berücksichtigt werden.

In der Entscheidung **T 938/90** war dagegen die Hinzufügung technisch bedeutsam; sie mußte bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen werden. Daher lehnte die Kammer die Anwendung der in **T 231/89** entwickelten Grundsätze ab und wies die Beschwerde gegen den Widerruf des Patents zurück (s. **T 493/93**).

2. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer äußerte sich in **G 1/93** (ABl. 1994, 541) zur "beschränkenden Erweiterung":

Enthalte ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen und auch seinen Schutzbereich einschränkten, so könne es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegenstehe. Das Patent könne auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Art. 123 (3) EPÜ unzulässig sei. Grundsätzlich sei also ein europäisches Patent, das in der erteilten Fassung eine "beschränkende Erweiterung" enthalte, zu widerrufen. Die Absätze 2 und 3 des Art. 123 EPÜ seien voneinander unabhängig. Insofern müsse man einräumen, daß Art. 123 (2) EPÜ in Verbindung mit Art. 123 (3) EPÜ recht harte Folgen für einen Anmelder haben könne, denn er laufe Gefahr, daß er nach Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer unentrinnbaren Falle sitze und alles verliere, wenn die Änderung den Schutzbereich einschränke. Wie vom Einsprechenden geltend gemacht, sei diese Härte an sich aber noch kein hinreichender Anlaß, Art. 123 (2) EPÜ nicht anzuwenden, denn er solle die Interessen der Öffentlichkeit gebührend schützen. Es komme grundsätzlich auch nicht darauf an, ob eine solche Änderung von der Prüfungsabteilung gebilligt worden sei. Die Verantwortung für Änderungen an einer Patentanmeldung (oder einem Patent) trage letztlich immer der Anmelder (bzw. der Patentinhaber).

Die Große Beschwerdekammer spricht jedoch noch drei weitere Fälle an:

- Wenn sich das hinzugefügte Merkmal ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ durch ein in der ursprünglichen Anmeldung offenbartes anderes Merkmal ersetzen lasse, könne das Patent (in geändertem Umfang) aufrechterhalten werden. Dies mag in der Praxis selten vorkommen (s. infra, **T 166/90**).
- Ein hinzugefügtes, nicht offenbartes Merkmal ohne jegliche technische Bedeutung könne ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ aus einem Anspruch gestrichen werden.
- Ein hinzugefügtes Merkmal, das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leiste, sondern lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränke, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließe, sei nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Auch in diesem Fall könne das Patent aufrechterhalten werden (s. dazu III.A.1.2).

3. Lösung des Konflikts in Sonderfällen

In manchen Fällen ist eine Lösung des Konflikts zwischen Art. 123 (2) und (3) EPÜ möglich. So ließ es die Beschwerdekammer in der Entscheidung **T 166/90** zu, ein im erteilten Anspruch enthaltenes unzulässiges Merkmal durch andere offenbarte Merkmale zu ersetzen, da der Schutzbereich dadurch nicht erweitert wurde. Die Erfindung betraf eine opake Folie. Der erteilte Sachanspruch enthielt das Merkmal "und daß die Dichte der Folie kleiner ist als die rechnerische Dichte aus Art und Anteil der Einzelkomponenten". Im Einspruchsbeschwerdeverfahren beanspruchte der Patentinhaber ein Verfahren zur Herstellung einer opaken Folie. Der Verfahrensanspruch enthielt das die Dichte betreffende Merkmal nicht mehr. Die Kammer prüfte, ob dadurch der Schutzbereich des Patents erweitert

wurde, und stellte die Frage, ob die das gestrichene Merkmal ersetzenden Merkmale des Verfahrensanspruchs zwingend den Schutzbereich auf Folien beschränkten, die - ebenso wie die Folie gemäß dem erteilten Sachanspruch - eine unter der rechnerischen Dichte liegende Dichte aufwiesen. Die Kammer gelangte zu der Überzeugung, daß durch das nun beanspruchte Verfahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine opake Folie erzeugt werde, deren Dichte kleiner sei als die rechnerische Dichte aus Art und Anteil der Einzelkomponenten. Daher habe die Streichung des die Dichte betreffenden Merkmals im Ergebnis nicht zu einer Schutzbereichserweiterung geführt.

In der Entscheidung **T 108/91** (ABl. 1994, 228) kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß Art. 123 (3) EPÜ nicht verletzt sei, wenn eine unzutreffende technische Angabe zu einem Anspruchsmerkmal, die offensichtlich zur Erfindungsoffenbarung in ihrer Gesamtheit im Widerspruch stehe, durch die zutreffende Angabe ersetzt werde. In diesem Fall ging es um ein Teil eines Schließmechanismus, das nach einer später in den Anspruch aufgenommenen Angabe nicht belastet sein sollte. Aus der Beschreibung ergab sich jedoch klar, daß dieses Teil unter Spannung stand. Auch in den Entscheidungen **T 673/89** und **T 214/91** wurde - anknüpfend an **T 271/84** (ABl. 1987, 405), **T 371/88** (ABl. 1992, 157) und **T 438/98** - die Auffassung vertreten, eine Anspruchsänderung, die der Behebung eines Widerspruchs diene, verstoße nicht gegen Art. 123 (2) oder (3) EPÜ, wenn der berichtigte Anspruch dasselbe zum Ausdruck bringe wie die zutreffende Auslegung des bisherigen Anspruchs aufgrund der Beschreibung.

In **T 553/99** stellte die Kammer fest, wenn ein Anspruch in der erteilten Fassung unter Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ ein nicht offenbartes, einschränkendes Merkmal enthalte, könnte dieses ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ beibehalten werden, sofern ein weiteres einschränkendes Merkmal, das in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ordnungsgemäß offenbart ist und das den technischen Beitrag des nicht offenbarten Merkmals zu der beanspruchten Erfindung gegenstandslos macht, in den Anspruch aufgenommen wird.

D. Regel 88 EPÜ, Satz 2

In der Sache **J 42/92** ging es um die Frage, ob nach Patenterteilung noch ein Antrag gemäß R. 88 EPÜ, Satz 2 gestellt werden kann. Die Kammer entschied, daß Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche nach R. 88 EPÜ nur beantragt werden können, solange das Anmelde- oder Einspruchsverfahren läuft. De facto wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents nach Art. 97 (4) EPÜ an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Danach kann R. 88 EPÜ nur noch in einem anhängigen Einspruchsverfahren angewandt werden. Im vorliegenden Fall war der Erteilungsbeschluß bereits wirksam geworden und kein Einspruch eingelegt worden. Daher wurde die Beschwerde zurückgewiesen, da das Europäische Patentamt zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr zur Prüfung eines Antrags nach R. 88 EPÜ befugt war.

Nach Ansicht der Kammer spricht auch nichts dagegen, die Zulassung etwaiger Berichtigungen (nach dem Kriterium, ob sie für den Fachmann offensichtlich sind) dann,

wenn kein Anmelde- oder Einspruchsverfahren beim EPA mehr anhängig ist, allein den nationalen Gerichten oder sonstigen Behörden zu überlassen, die rechtlich für Verfahren zuständig sind, in denen sich diese Frage stellen kann.

1. Das Verhältnis zu Artikel 123 (2) EPÜ

Die Frage, ob eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 2, auch dann zuzulassen ist, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zum Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine Erweiterung im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ darstellen würde, beschäftigte die Beschwerdekammer mehrfach. In den Entscheidungen **T 401/88** (ABl. 1990, 297) und **T 514/88** (ABl. 1992, 570) wurde sie verneint; in der Entscheidung **T 200/89** (ABl. 1992, 46) wurde bezüglich Art. 123 (3) EPÜ ein ähnlicher Standpunkt eingenommen und eine getrennte Prüfung von Art. 123 und R. 88 EPÜ verlangt.

Eine weitere Frage war, ob bei einem Berichtigungsantrag nach R. 88 EPÜ, Satz 2, der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden kann, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden. Hier hatten die Entscheidungen **J 4/85** (ABl. 1986, 205) und **T 401/88** unterschiedliche Standpunkte vertreten. Aufgrund einer Vorlage des Präsidenten des EPA (**G 3/89**, ABl. 1993, 117) und der einer Beschwerdekammer (**G 11/91**, ABl. 1993, 125) wurden die beiden Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt. Diese kam zu dem Ergebnis, daß eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nur im Rahmen dessen erfolgen dürfe, 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 könne. Eine solche Berichtigung habe rein feststellenden Charakter und verstoße daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Art. 123 (2) EPÜ. Andere Unterlagen, insbesondere Prioritätsdokumente und die Zusammenfassung, dürften selbst dann nicht zu einer Berichtigung herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden seien. Jedoch könne der Inhalt solcher Unterlagen das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen belegen. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen gewesen sei, könne mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden. Außerdem könne der Inhalt eines Dokuments, das nicht zu den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung gehöre, unter Umständen durch Verweisung teilweise oder vollständig in die Offenbarung einbezogen werden.

Eine Berichtigung sei ausgeschlossen, wenn Zweifel bestünden, ob eine unrichtige Angabe vorliege. Dasselbe gelte, wenn Zweifel bestünden, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen werde.

In **T 1008/99** bezog sich ein Antrag auf Berichtigung von Mängeln auf eine europäische Teilanmeldung, die mit einer falschen Beschreibung ohne jeglichen Bezug zu der älteren (Stamm-)Anmeldung eingereicht worden war. Die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung sollte daher durch die Beschreibung der Stammanmeldung ersetzt werden.

Eine Teilanmeldung nach Art. 76 EPÜ ist nach ständiger Rechtsprechung weitgehend getrennt von der Stammanmeldung zu prüfen und hat selbständig und unabhängig alle Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen. Die Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß bei Anwendung der R. 88 EPÜ der Fehler **aus der Teilanmeldung selbst erkennbar** sein müsse und die Stammanmeldung nicht verwendet werden könne, um die Offensichtlichkeit des Fehlers zu beweisen. Selbst wenn der eingereichten Beschreibung, den Ansprüchen und Zeichnungen eindeutig zu entnehmen war, daß sie nicht zusammengehörten, sei aus der Teilanmeldung selbst nicht erkennbar gewesen, welche der Teile fehlerhaft waren. Schon aus diesem Grund konnte dem Antrag auf Berichtigung von Mängeln nach R. 88 EPÜ, Satz 2 nicht stattgegeben werden.

Ferner muß die Auslegung von R. 88 EPÜ Satz 2 nach der Entscheidung **G 2/95** (ABl. 1996, 555), Punkt 2 der Begründung, mit Art. 123 (2) EPÜ vereinbar sein, was bedeutet, daß eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ an Art. 123 (2) EPÜ gebunden ist, soweit sie sich auf den Inhalt der eingereichten europäischen Patentanmeldung bezieht. Eine Berichtigung kann daher nur im Rahmen des Inhalts der Teile der Anmeldung vorgenommen werden, die für die Offenbarung der Erfindung bestimmend sind, nämlich Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen. Andere Dokumente können nur verwendet werden, um das allgemeine Fachwissen am Tag der Einreichung zu belegen. Bei einer Teilanmeldung nach Art. 76 EPÜ ist der Inhalt der Anmeldung, der für die Offenbarung bestimmend ist, gleich dem Inhalt der Teilanmeldung in ihrer eingereichten Fassung und nicht der Inhalt der älteren (Stamm-) Anmeldung.

2. Offensichtlichkeit des Fehlers und der Berichtigung

Die Beschwerdekammern ließen Berichtigungen nach R. 88 EPÜ, Satz 2, zu, wenn der Fachmann sofort erkennen konnte, daß ein Fehler vorlag, und wenn er ohne weiteres feststellen konnte, in welcher Weise er zu berichtigen war. In den Fällen **T 640/88** und **T 493/90** war aus der Beschreibung entnehmbar, in welcher Weise ein Fehler im Anspruch zu berichtigen war. In **T 488/89** konnte der Fachmann durch einen Hinweis auf eine Parallelanmeldung ohne weiteres die richtigen Grenzwerte feststellen. In **T 365/88** konnte eine Abkürzung im Anspruch berichtigt werden, weil sie in der Beschreibung richtig angegeben war; implizit offenbart war die Hinzufügung der römischen Ziffer I zur Abkürzung eines Enzyms im Anspruch, weil im Zeitpunkt der Anmeldung nur ein Enzym dieses Typs bekannt war und durch die Klarstellung eine Verwechslung mit später entdeckten Enzymen dieses Typs vermieden werden konnte.

In der Entscheidung **T 990/91** vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, daß bei der Bezeichnung eines Salzes, das Gegenstand der Anmeldung war, offensichtlich ein Fehler unterlaufen war: Die Molekularformel dieses Salzes gehe eindeutig aus der Anmeldung hervor. Die der Bezeichnung entsprechende Molekularformel lautete jedoch anders. Ausgehend vom Offenbarungsgehalt der Anmeldung und unter Berücksichtigung von vor dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlichten Druckschriften sei die verlangte Berichtigung für den Fachmann sofort ersichtlich gewesen.

Mit der Entscheidung **T 417/87** hat die Beschwerdekammer eine gemäß R. 88 EPÜ, Satz 2, beantragte Berichtigung der Nummer einer in der ursprünglichen Beschreibung

angegebenen Druckschrift zugelassen. In der Entscheidung **T 158/89** wurde dagegen die Berichtigung eines Grenzwertes nicht zugelassen. Nach Auffassung der Kammer konnte zwar der Fachmann aus Widersprüchen in den Ansprüchen und der Beschreibung auf das Vorhandensein eines Fehlers schließen. Jedoch gab es zwei plausible Möglichkeiten der Berichtigung. Da der Fachmann beide Alternativen als gleichermaßen plausibel erachtete, war nicht sofort ersichtlich, daß nichts anderes beabsichtigt war als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde.

In der Entscheidung **T 606/90** ließ die Beschwerdekammer eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 2, im Einspruchsverfahren zu, obwohl anhand des veröffentlichten Textes des Patents die Berichtigung nicht derart offensichtlich war, daß sofort erkennbar war, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde. Der Anmelder hatte maschinenschriftlich Änderungen der Ansprüche und der Beschreibung eingereicht und auch das "Arbeitsdokument" mit den handschriftlich eingetragenen Änderungen zu der Akte gegeben. In der maschinengeschriebenen Version des Anspruchs 1 fehlte die Angabe, deren Ergänzung im Wege der Berichtigung nach R. 88 EPÜ nun beantragt war; an der entsprechenden Stelle der Beschreibung war sie vorhanden. Bei der Vorbereitung des Textes zur Veröffentlichung des Patents wurde jedoch durch ein Versehen des Amtes die fragliche Angabe auch in der Beschreibung weggelassen. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Auslassung in der Beschreibung bei der Prüfung der Zulässigkeit der Berichtigung nicht berücksichtigt werden dürfe und führte folgendes aus:

"Es liegt auf der Hand, daß der betreffende Satzteil in der maschinengeschriebenen Fassung des Anspruchs 1 aufgrund eines Versehens des Beschwerdeführers weggelassen worden ist und die Berichtigung dieses Mangels für den Leser des Patents sofort erkennbar gewesen wäre, wenn nicht auch dem Amt ein Übertragungsfehler unterlaufen wäre. Die beantragte Berichtigung ist daher nach R. 88 EPÜ zulässig."

In **T 955/92** beantragte der Beschwerdeführer, nach R. 88 EPÜ die Wörter "Siliciumdioxid" und "Aluminiumoxid" in den Ansprüchen und der Beschreibung durch die Wörter "Silicium" bzw. "Aluminium" zu ersetzen. Er machte geltend, daß der mehrdeutige Ausdruck "Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Atomverhältnis" nur zwei Bedeutungen haben könne, nämlich entweder "Silicium/Aluminium-Atomverhältnis" oder "Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Molverhältnis", und daß es für einen Fachmann auf der Hand liege, daß nur die beantragte Berichtigung beabsichtigt gewesen sein konnte.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Sie ließ zwar gelten, daß die Unrichtigkeit offensichtlich und die Auslegung gemäß der beantragten Berichtigung wahrscheinlicher sei als die Alternative, betonte aber unter Hinweis auf die Entscheidung **G 3/89** (ABl. 1993, 117), daß die Berichtigung von einem Fachmann der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen der Patentanmeldung am Anmeldetag unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens eindeutig zu entnehmen sein müsse. Hier hätten aber die Gründe, die der Beschwerdeführer dafür genannt habe, daß nur die beantragte Berichtigung beabsichtigt gewesen sein konnte, nicht auf dem allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag beruht. Um zu dem Schluß zu gelangen, daß die beantragte Berichtigung die einzig physikalisch sinnvolle sei, müßten Versuche durchgeführt werden, für die mehr als allgemeines Fachwissen benötigt werde, und deren Ergebnisse hätten am Anmeldetag nicht zur

Verfügung gestanden.

E. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen

Im Verfahren **T 383/88** stellte die Kammer fest, daß der in Verfahren vor den Beschwerdekammern übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung, nämlich das "Abwägen der Wahrscheinlichkeit", für die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ untauglich sei. In einem solchen Fall hielt die Kammer einen strengen, dem Urteil "zweifelsfrei" entsprechenden Maßstab für angezeigt, da es sonst leicht zu unbemerktem Mißbrauch kommen könne, wenn Änderungen aufgrund eines scheinbar bewiesenen allgemeinen Wissensstands zugelassen würden.

Häufig werde geltend gemacht, daß sich bestimmte technische Merkmale unmittelbar und eindeutig aus den eingereichten Unterlagen ableiten ließen, wenn man sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens lese. Die Kammer mahnte bei einer solchen Argumentation jedoch zur Vorsicht. Zum einen müsse die Frage, ob eine Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig sei, danach entschieden werden, was sich vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens aus der eingereichten Patentanmeldung ableiten lasse, und nicht umgekehrt. Zum anderen sei der allgemeine Wissensstand bekanntlich schwer nachzuweisen. So komme es durchaus vor, daß Informationen zwar allgemein verbreitet und daher in der Fachwelt bekannt seien, ihnen aber doch die allgemeine Akzeptanz versagt bleibe. Auch dürfe man sich nicht zu sehr auf eidesstattliche Aussagen überqualifizierter Personen verlassen, da das Wissen des Durchschnittsfachmanns maßgebend sei und nicht das der Koryphäen auf den jeweiligen wissenschaftlichen Sachgebieten. Ergänzend wies die Kammer darauf hin, daß eine eidesstattliche Versicherung einer einzigen Person in der Regel nicht ausreiche, um die strengen Anforderungen an die Beweispflicht zu erfüllen.

In **T 581/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß das Abwägen der Wahrscheinlichkeit als Maßstab ungeeignet sei, wenn es um eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ gehe. Sie stellte in Anlehnung an die Entscheidung **T 383/88** fest, daß hier ein strengerer, dem Urteil "zweifelsfrei" entsprechender Maßstab angewandt werden sollte.

In **T 795/92** erklärte die Kammer, daß Art. 123 (2) es eindeutig verbiete, Änderungen zuzulassen, sobald Zweifel an ihrer Ableitbarkeit aus der ursprünglichen Anmeldung bestünden. Im vorliegenden Fall enthielt der Anspruch 1 des Hauptantrags die Angabe einer Obergrenze von 89 % für den Reduktionsgrad von Nickel, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich erwähnt war. Obwohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Standpunkt des Beschwerdeführers (Patentinhabers) sprach, entschied die Kammer, daß die Änderung nicht zulässig sei, weil verschiedene Methoden zur Berechnung dieses Werts bekannt seien, die nicht zu identischen Resultaten führten, und die Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbare, welche Methode angewendet werden müsse.

Bezüglich Schutzbereichserweiterung siehe **T 113/86** (s. VI.J.5.c); VII.C.10.1.2).

IV. PRIORITÄT

In der Regel wird die Gültigkeit eines Prioritätsrechts im Prüfungsverfahren vor dem EPA nicht nachgeprüft. Das Prioritätsrecht muß jedoch geprüft werden, wenn ein Stand der Technik relevant ist, der im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Prioritätstag und vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist, oder wenn der Inhalt der europäischen Patentanmeldung ganz oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen europäischen Patentanmeldung im Sinne des Art. 54 (3) EPÜ übereinstimmt, wobei für diese andere Anmeldung ein Prioritätstag beansprucht wird, der innerhalb dieses Zeitraums liegt, und in dieser Anmeldung der gleiche oder mehrere gleiche Staaten endgültig benannt werden (vgl. Richtlinien, C-V, 2.1).

Die Art. 87 bis 89 EPÜ bilden eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (vgl. **J 15/80**, ABl. 1981, 213). Da jedoch das EPÜ gemäß seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinne des Art. 19 der Pariser Verbandsübereinkunft darstellt, liegt es auf der Hand, daß es den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen soll (vgl. **T 301/87**, ABl. 1990, 335, Entscheidungsgründe Nr. 7.5, **G 3/93**, ABl. 1995, 18, **G 2/98**, ABl. 2001, 413).

A. Prioritätsbegründende Anmeldung

1. Nationale Geschmacksmusteranmeldung

In **J 15/80** (ABl. 1981, 213) wurde entschieden, daß für europäische Patentanmeldungen Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen nicht anerkannt werden. Zwar sei das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne des Art. 19 PVÜ, weshalb eine einhellige Auffassung der Vertragsstaaten des EPÜ, wonach die Hinterlegung eines Geschmacksmusters nach Art. 4 PVÜ selbstverständlich ein Prioritätsrecht für nationale Patentanmeldungen verleiht, zu einer über den Wortlaut des Art. 87 (1) EPÜ hinausgehenden Auslegung und damit dazu führen könne, daß auch Geschmacksmusterhinterlegungen als prioritätsbegründend für europäische Patentanmeldungen anerkannt werden. Jedoch könne eine solche einhellige Auffassung nicht festgestellt werden; deshalb bestehe keine Veranlassung, Art. 87 (1) EPÜ über seinen Wortlaut und Inhalt hinaus auszulegen.

Nach Auffassung der Kammer schreibt die Pariser Verbandsübereinkunft eindeutig vor, daß für Patentanmeldungen ein Prioritätsrecht nach der Übereinkunft dann besteht, wenn die frühere Anmeldung eine Anmeldung zum Schutz einer Erfindung ist (und auch die Erfindung offenbart). Mit der Hinterlegung eines Geschmacksmusters solle jedoch grundsätzlich eine ästhetische Formgestaltung geschützt werden. Das Geschmacksmuster möge auch eine Erfindung enthalten; nach den entsprechenden nationalen Geschmacksmustergesetzen schütze jedoch eine Geschmacksmusterhinterlegung nicht die Erfindung als solche.

2. Verschiebung des Anmeldetags der Voranmeldung

Nach schweizerischem Patentrecht kann infolge nachträglicher Änderungen einer Patentanmeldung das Anmeldedatum verschoben werden. In **T 132/90** hatte der Patentinhaber in der europäischen Anmeldung vom 9.3.1984 als Prioritätstag den ursprünglichen Anmeldetag seiner schweizerischen Voranmeldung, den 11.3.1983, beansprucht. 1985 wurde durch Verfügung des schweizerischen Bundesamtes für geistiges Eigentum der Anmeldetag des schweizerischen Patentgesuchs infolge einer nachträglichen Vervollständigung der technischen Unterlagen auf den 1.7.1983 festgesetzt.

Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluß, die ursprüngliche Anmeldung sei als Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts und das ursprüngliche Anmeldedatum als Prioritätsdatum anzuerkennen. Denn die Datumsverschiebung wirke nur ex nunc, und das spätere Schicksal der ursprünglichen Anmeldung sei in prioritätsrechtlicher Hinsicht ohne Bedeutung. Der Patentinhaber habe außerdem ein Prioritätsrecht nur in bezug auf das schweizerische Patentgesuch mit dem Anmeldedatum vom 11.3.1983 in Anspruch genommen, nicht für die nachgereichten Änderungen.

B. Identität der Erfindung

Gemäß Art. 87 EPÜ genießt eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf dieselbe Erfindung bezieht.

1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung in der Voranmeldung

1.1 Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ

In der Stellungnahme **G 2/98** (ABl. 2001, 413) ist die Große Beschwerdekammer umfassend auf den Begriff "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ eingegangen. In den letzten Jahren wurde die Identität der Erfindung in Vor- und Nachanmeldung von den Beschwerdekammern anhand unterschiedlicher Maßstäbe beurteilt. Einerseits wurde untersucht, ob alle in der europäischen Nachanmeldung beanspruchten Erfindungsmerkmale im Prioritätsdokument offenbart sind (sogenannter "novelty test"). Weiterhin haben insbesondere die Beschwerdekammern in **T 311/93** und **T 77/97** bei der Prüfung, ob eine Priorität wirksam beansprucht wurde, das Kriterium der zumindest impliziten Offenbarung angewandt, das für den Offenbarungstest nach Art. 123 (2) EPÜ verwendet wurde. Andererseits folgten einige andere Entscheidungen dem in der Snackfood-Entscheidung (**T 73/88**, ABl. 1992, 557) entwickelten Grundsatz, wonach die Hinzufügung unwesentlicher, nur den Schutzbereich beschränkender Merkmale den Prioritätsanspruch nicht unwirksam macht. In **T 73/88** wurde nämlich die Priorität einer früher eingereichten ersten Anmeldung für einen Anspruch anerkannt, obwohl dieser ein in der Prioritätsanmeldung nicht offenbartes zusätzliches Merkmal enthielt.

Auf die vom Präsidenten des EPA vorgelegten Rechtsfragen im Hinblick auf die Auslegung des Art. 87 (1) EPÜ, prüfte die Große Beschwerdekammer in **G 2/98** zunächst, ob eine enge

IV.B.1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung

Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" mit den einschlägigen Vorschriften der PVÜ und des EPÜ im Einklang steht. Aus einer solchen engen Auslegung ergibt sich das Erfordernis, daß der Gegenstand eines Anspruchs, der die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung definiert, d. h. die spezifische Merkmalskombination in diesem Anspruch, zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muß, deren Priorität beansprucht wird. Die Analyse ergab, daß eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ, die einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, macht und bewirken kann, daß eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird, unzweckmäßig ist und eine sinnvolle Ausübung der Prioritätsrechte beeinträchtigt. Der Analyse zufolge ist vielmehr eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Art. 87 (4) EPÜ gleichsetzt, notwendig, um eine sinnvolle Ausübung von Prioritätsrechten sicherzustellen, die u. a. in vollem Einklang steht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten und der Rechtssicherheit sowie mit den Grundsätzen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Diese Auslegung wird durch die Bestimmungen der PVÜ und des EPÜ untermauert und läßt sich voll und ganz mit der Stellungnahme **G 3/93** (ABl. 1995, 18) in Einklang bringen. Die Große Beschwerdekammer beantwortete daher die vorgelegten Rechtsfragen wie folgt:

Das in Art. 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

Angesichts der von der Großen Beschwerdekammer entwickelten Grundsätze in **G 2/98** sind viele Erwägungen der Beschwerdekammern in Entscheidungen, die sich insbes. auf **T 73/88** bezogen, wonach die Hinzufügung unwesentlicher, nur den Schutzbereich beschränkender Merkmale den Prioritätsanspruch nicht unwirksam macht, nicht mehr relevant (so insbes. **T 16/87**, ABl. 1992, 212, **T 582/91**, **T 255/91**, ABl. 1993, 318, **T 669/93**, **T 1056/93** und **T 364/95**, damit auch die Erläuterungen in der 3. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA unter Punkt IV.B. 1.3.3 (Routineauswahl) und IV.B.4. (Einschränkung des Schutzbereichs)).

Die ältere Rechtsprechung, die den sogenannten "novelty test" bzw. "disclosure test" entwickelte, bleibt weiterhin unter Beachtung der in der **G 2/98** entwickelten Grundsätze anwendbar. Danach beziehen sich zwei Anmeldungen auf "dieselbe Erfindung" im Sinne des Art. 87 EPÜ, wenn beide "denselben Gegenstand" enthalten. Die Erfindung oder der Gegenstand einer früheren Anmeldung gilt als identisch mit der bzw. dem einer späteren Anmeldung, wenn der Offenbarungsgehalt beider Anmeldungen derselbe ist (**T 184/84**). Offenbarung in der Voranmeldung bedeutet, daß der Gegenstand der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung in den Unterlagen der früheren Anmeldung insgesamt klar erkennbar sein muß (**T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T 359/92**, **T 469/92**, **T 597/92**, **T 296/93**, **T 620/94**). Der Wortlaut braucht jedoch nicht identisch zu sein (**T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T**

184/84).

In **T 136/95** (ABl. 1998, 198) erklärte die Kammer, daß bei der Beurteilung, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, auf den Fachmann abzustellen ist: Eine Patentanmeldung sei kein allgemeinverständlicher Text, der für die Allgemeinheit bestimmt sei; sie sei vielmehr ein für den Fachmann bestimmter Fachtext. Allerdings ziehe der Fachmann den Stand der Technik nicht, wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit heran, als er ihm aufgrund seiner normalen Kenntnisse bekannt sei, und mit diesem Wissen oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte könne er ermitteln, ob es sich um dieselbe Erfindung handle.

Die Kammer entschied, daß das Erfordernis, daß zwei Anmeldungen dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben müssen, flexibel auszulegen ist: Bestimmte in der späteren europäischen Anmeldung beanspruchte Merkmale brauchen in der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht ausdrücklich erwähnt zu sein, sofern sie der Fachmann mit seinem Fachwissen allein oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte der Prioritätsanmeldung entnehmen kann. In diesem Fall wurde ein in der europäischen Patentanmeldung beanspruchtes strukturelles Merkmal von einem in der Prioritätsanmeldung beschriebenen allgemeinen funktionellen Merkmal gestützt.

1.2 Offenbarung in der Gesamtheit der Unterlagen der Voranmeldung

Nach Art. 88 (4) EPÜ genügt es, wenn die Anspruchsmerkmale der Nachanmeldung vom Gesamthalt der Voranmeldung offenbart werden (**497/91**, **T 184/84**, **T 359/92**). Art. 88 (4) EPÜ kann nicht dahingehend ausgelegt werden, daß eine Prioritätsunterlage Ansprüche aufweisen muß, um eine vorschriftsmäßige nationale Anmeldung im Sinne des Art. 87 (3) EPÜ darzustellen, die ein Prioritätsrecht begründen kann. Enthält die Prioritätsunterlage keine Ansprüche, so heißt dies nicht, daß die Erfordernisse des Art. 88 (4) EPÜ nicht erfüllt wären (**T 469/92**). Auch in den Zeichnungen können Erfindungsmerkmale offenbart werden (**T 169/83**, ABl. 1985, 193, Entscheidungsgründe Nr. 4.2).

1.3 "Wesentliche" Merkmale

1.3.1 Offenbarung der wesentlichen Erfindungsmerkmale im Prioritätsdokument

Um prioritätsbegründend zu sein, muß die Prioritätsunterlage in der eingereichten Fassung alle wesentlichen Bestandteile, d. h. die Merkmale der Erfindung, entweder ausdrücklich offenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Daher stellt sich die Frage, welche wesentlichen Bestandteile, d. h. Erfindungsmerkmale, in der europäischen Patentanmeldung beansprucht werden, und ob diese Merkmale in den betreffenden Prioritätsunterlagen offenbart sind (vgl. Art. 88 (4) EPÜ, **T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T 65/92**, **T 127/92**, **T 296/93**).

In **T 923/92** hielt die Kammer ein Patent auf ein Verfahren aufrecht, das die Herstellung eines Proteins umfaßte, das die (näher spezifizierte) Funktion eines Plasminogenaktivators für menschliches Gewebe besaß. Der Gegenstand des Anspruchs wurde durch Bezugnahme auf die Aminosäuresequenz angegeben. Die in der europäischen Patentanmeldung

IV.B.1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung

enthaltene Sequenz war erstmals in der dritten Prioritätsunterlage (P3) offenbart worden. Sie unterschied sich von der in der ersten und der zweiten Prioritätsunterlage (P1 und P2) beschriebenen Sequenz in bezug auf drei Aminosäuren in den Positionen 175, 178 und 191.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß nur die Priorität von P3 beansprucht werden könne. Der Fachmann betrachte die primäre Aminosäurestruktur eines Proteins als wesentliches Merkmal, denn sie stelle seine chemische Formel dar. Daher würde er der Bezugnahme auf die Aminosäuresequenz eines Proteins nicht lediglich Informationscharakter beimessen, sondern darin ein primäres technisches Merkmal sehen, das mit dem Wesen und der Art des Erzeugnisses verknüpft sei. Vergleiche der Fachmann die in P1/P2 sowie in P3 und dem europäischen Patent beschriebenen Sequenzen, so könne er nicht wissen, ob die Sequenzen trotz ihrer Unterschiede über identische physikalische und biologische Merkmale verfügten; zumindest theoretisch könnte der angeführte Austausch von Aminosäuren mit wichtigen strukturellen und funktionellen Unterschieden verbunden sein. Die vom Patentinhaber vorgelegten Beweismittel hätten sich verständlicherweise auf die Prüfung einer begrenzten Anzahl von Parametern beschränkt; sie hätten die Möglichkeit offengelassen, daß die beiden Polypeptide sich in vielen anderen Eigenschaften unterscheiden könnten.

In **T 172/95** bezweifelte der Beschwerdeführer/Einsprechende die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs, da die europäische Nachanmeldung für das Copolymer Informationen enthalte, die im Prioritätsdokument nicht zu finden seien.

Hinsichtlich der Einwände in bezug auf die Fraktionierungsmethode konnte der Beschwerdeführer keinerlei Nachweis für seine Behauptung vorlegen, daß die vorhandenen Abweichungen dazu führten, daß im Prioritätsdokument und im Streitpatent unterschiedliche Ethylenpolymere beansprucht würden. Hingegen legte der Beschwerdegegner Gegenbeweise vor.

Zur Berechnungsmethode für zwei Parameter, die das beanspruchte Copolymer definieren, meinte die Kammer, daß die im Prioritätsdokument nicht vorhandene Passage an der Methode zur Bestimmung dieser Parameter nichts ändere, sondern lediglich genau angebe, wie ein Fachmann normalerweise vorgehe. Daher ändere die Aufnahme dieser Passage in die Anmeldung in der eingereichten Fassung nichts an der Definition des Copolymers und damit im Kern auch nichts an der Lehre des Prioritätsdokuments. Während das Copolymer im Prioritätsdokument einen oder mehrere Schmelzpunkte habe aufweisen können, sei in der europäischen Nachanmeldung ausgeschlossen worden, daß es zwei Schmelzpunkte haben könnte.

Nach Auffassung der Kammer zeigte jedoch ein Vergleich der Beschreibungen der Vor- und der Nachanmeldung, daß der Zweck der Erfindung gleichbleibe. Für das gewünschte Verhältnis der Eigenschaften seien andere Merkmale als die Zahl der Schmelzpunkte entscheidend. Es gebe keinen Beweis dafür, daß die Zahl der Schmelzpunkte in technischer Hinsicht für das Erreichen des Zwecks der Erfindung wesentlich sei. Folglich sei keine Änderung der Art und des Wesens der Erfindung festzustellen, wie sie im Prioritätsdokument definiert worden seien.

1.3.2 Nichtoffenbarung eines wesentlichen Merkmals

Wesentliche Bestandteile der Erfindung, die in der früheren Anmeldung fehlen und erst später als wesentlich erkannt werden, sind nicht Bestandteil der Offenbarung der Voranmeldung. In diesem Fall besteht kein Prioritätsanspruch (**T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T 301/87**, ABl. 1990, 335, Entscheidungsgründe Nr. 6.3, **T 269/87**, **T 296/93**).

In **T 1054/92** vom 20.6.96 enthielt der Anspruch 1 das Merkmal, daß das absorbierende Gebilde einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 % aufweist. Dieses Merkmal konnte nicht aus den Offenbarungen in der ersten und der zweiten Prioritätsunterlage abgeleitet werden. Besagte Obergrenze wurde erst mit der dritten Prioritätsunterlage eingeführt. Die Kammer konnte dem Gegenstand des Anspruchs 1 nur den dritten Prioritätstag zuerkennen. Das Merkmal betreffend den Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 % sei ein wesentlicher Bestandteil. Dies gehe eindeutig aus der Erklärung in der Beschreibung hervor, daß "der Feuchtigkeitsgehalt des absorbierenden Gebildes weniger als 10 Gew.-% des trockenen absorbierenden Gebildes betragen muß, um sicherzustellen, daß das Gebilde im wesentlichen ungebunden bleibt". Außerdem sei das betreffende Merkmal im Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung genannt und vom Beschwerdeführer im Prüfungsverfahren herangezogen worden, als er versucht habe, den Gegenstand dieses Anspruchs vom angeführten Stand der Technik zu unterscheiden (vgl. auch **T 1052/93**).

In **T 828/93** führte die Hinzufügung dreier Merkmale in Anspruch 1, die in den Prioritätsunterlagen nicht offenbart waren und keine reine Einschränkung des Schutzbereichs (im Sinne des Weglassens einer Anzahl von aufgezählten Alternativen oder des Weglassens eines Teils eines Zahlenbereichs (ohne besonderen hierdurch erzielten Effekt)) bedeuteten, sondern Einfluss auf den beanspruchten Verfahrensablauf bzw. auf die Ausbildung der beanspruchten Vorrichtung nahmen, zum Verlust der Priorität.

1.3.3 Toleranzbereiche und Grenzwertangaben

Vor Erlaß der **G 2/98** konnten unter Umständen unterschiedliche Toleranzbereiche oder Grenzwertangaben in Vor- und Nachanmeldung in der Nachanmeldung beansprucht werden. Inwiefern die Entscheidungen zu Toleranzbereichen und Grenzwertangaben im Hinblick auf die Erwägungen in **G 2/98** noch anwendbar bleiben, läßt sich derzeit noch nicht eindeutig beantworten. Dies betrifft insbes. die Entscheidungen **T 212/88** (ABl. 1992, 28), **T 957/91**, **T 65/92** und **T 131/92** (s. dazu die Erläuterungen in der 3. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA unter Punkt IV.B.1.3.4 und 1.3.5)

1.4 Offenbarung in den Ansprüchen der Voranmeldung

Wie der Fall **T 409/90** (ABl. 1993, 40) zeigt, ist ein weiter Anspruch in der Voranmeldung nicht unbedingt eine taugliche Grundlage für ein Prioritätsrecht. Ausgangspunkt der Entscheidung **T 409/90** war der Grundsatz, daß der Offenbarungsgehalt des Prioritätsdokuments das umfaßt, was ein Fachmann dem gesamten Prioritätsdokument entnehmen kann. Bei der Beurteilung dessen, was in einem Anspruch eines Prioritätsdokuments offenbart ist, muß jedoch der Zweck des Anspruchs, nämlich die Definition des Schutzbegehrens, berücksichtigt werden. Die Tatsache, daß ein Anspruch in einem Prioritätsdokument so breit

ist, daß er konkrete Gegenstände, die erstmals in einer späteren Anmeldung eingereicht werden, einschließt, ist an sich noch kein ausreichender Beweis dafür, daß der später eingereichte Gegenstand bereits in dem Prioritätsdokument offenbart war oder daß spätere Ansprüche, die auf diesem Gegenstand beruhen, noch dieselbe Erfindung definieren, die bereits Gegenstand des Prioritätsdokuments war.

1.5 Auswahl aus generischer Formel

In **T 77/97** betrafen die beiden abhängigen Ansprüche 4 und 5 der europäischen Patentanmeldung einzelne Verbindungen, die unter die mit der generischen Formel des Anspruchs 1 definierte Gruppe fielen. Der Anspruch 3 des Prioritätsdokuments definierte mit einer generischen Formel eine Gruppe von vier chemischen Verbindungen, u. a. auch die Verbindungen der beiden Ansprüche 4 und 5 der späteren europäischen Anmeldung.

Die Kammer räumte ein, daß das Prioritätsdokument ausreichende Informationen enthalte, so daß der Fachmann die vier chemischen Verbindungen problemlos nach der generischen Formel seines Anspruchs 3 herstellen könne. Trotzdem könne diese positive Schlußfolgerung nicht automatisch zur Anerkennung der Priorität in Zusammenhang mit den betreffenden Ansprüchen 4 und 5 führen. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung **T 409/90** (ABl. 1993, 40; s. oben) erklärte die Kammer, es reiche nicht aus festzustellen, daß die fraglichen Verbindungen unter den Umfang der Ansprüche der früheren Anmeldung fielen und daß sie problemlos gemäß den in dieser Anmeldung enthaltenen Informationen hergestellt werden könnten.

Der in Art. 87 (1) EPÜ verwendete Ausdruck "derselben Erfindung" sei in Einklang mit den Erfordernissen des Art. 88 (2) bis (4) EPÜ auszulegen. Bevor über den Prioritätsanspruch entschieden werden könne, seien zunächst **die Merkmale festzustellen**, für die diese Priorität beansprucht werde, und es sei die Frage zu klären, ob diese Merkmale der Erfindung im Prioritätsdokument **deutlich offenbart** seien. Der Anmelder beanspruche das Prioritätsrecht nicht nur für das Merkmal, das alle beanspruchten Verbindungen in allen Ansprüchen der europäischen Patentanmeldung vom Stand der Technik unterscheide, sondern auch für die bestimmte Kombination der einzelnen Substituenten, die die konkreten chemischen Verbindungen deutlich definierten. Daher sei zu prüfen, ob diese Elemente, diese Gesamtheit von Merkmalen, in den Unterlagen der früheren Anmeldung deutlich offenbart seien, wie es Art. 88 (4) EPÜ fordere.

Vom rein begrifflichen Inhalt der Definitionen sei ihr Informationsgehalt im Sinne einer konkreten technischen Lehre streng zu trennen. Im vorliegenden Fall seien alle Verbindungen der Ansprüche 4 und 5 der europäischen Anmeldung Teil des "rein konzeptuellen Inhalts" des Anspruchs 3 des Prioritätsdokuments, aber sie gehörten trotzdem nicht zu seiner konkreten Lehre. Es gebe keine Übereinstimmung der technischen Lehre des Anspruchs 3 der Prioritätsanmeldung mit der der Ansprüche 4 und 5 der europäischen Anmeldung, da die Offenbarung einer Gruppe chemischer Verbindungen gerade nicht einer Liste oder Tabelle entspreche, in der einzelne chemische Verbindungen aufgezählt werden (vgl. **T 7/86**, ABl. 1988, 381, **T 12/81**, ABl. 1982, 296). Es stehe zwar außer Zweifel, daß das Prioritätsdokument tatsächlich eine sehr eng umgrenzte Gruppe als bevorzugt beschreibe, aber es unterscheide nicht zwischen den vier Verbindungen dieser Gruppe und präzisiere

auch nicht, daß die Formel des Anspruchs 3 als eine "gekürzte" Formulierung einer Liste oder Tabelle anzusehen sei, in der vier einzelne chemische Verbindungen aufgeführt seien. Folglich genössen die Ansprüche 4 und 5 nicht das beanspruchte Prioritätsrecht (vgl. T 295/87).

2. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung in der Nachanmeldung

Die Merkmale der Erfindung, die in der Prioritätsanmeldung offenbart sind, müssen auch die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung kennzeichnen.

2.1 Implizite Merkmale der technischen Lehre

In T 809/95 trugen die Einsprechenden vor, im erteilten Anspruch 1 sei das Merkmal "dünnwandig" nicht enthalten, das in der ersten Prioritätsanmeldung als wesentlich offenbart sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, der erteilte Anspruch 1 gehe von einer "im Blasverfahren hergestellten, faltbaren" Kunststoff-Flasche aus, die Falten "zur Ermöglichung einer Volumenreduktion bei Ausübung eines auf die Wände von Hand ausgeübten Druckes" aufweise. Schon diese Beschreibung der Flasche impliziere die Notwendigkeit, daß die Flasche aus einem derart flexiblen dünnwandigen Kunststoff bestehe, daß sie im leeren Zustand von Hand faltbar sei, wie es der unabhängige Anspruch 3 der ersten Prioritätsanmeldung verlange.

2.2 Fehlende Merkmale gegenüber der Voranmeldung

2.2.1 Auslassen unwesentlicher Merkmale

In T 809/95 machten die Einsprechenden bezüglich des Anspruchs 1 des Hilfsantrags geltend, daß der Anspruch nicht alle Merkmale enthalte, die der Fachmann aus der zweiten Prioritätsunterlage als wesentlich erkennen würde, mit der Folge, daß der Anspruch auf eine andere Erfindung gerichtet sei. Die Kammer stellte jedoch fest, die von den Einsprechenden vermißten Merkmale stünden in keinem erkennbaren engen Zusammenhang mit der in dieser Prioritätsunterlage gestellten Aufgabe. Diese Aufgabe werde nicht durch die fehlenden Merkmale gelöst, sondern durch andere, die alle im Anspruch 1 nach Hilfsantrag zu finden seien. Daher komme dem Gegenstand dieses Anspruchs die zweite Priorität zu.

2.2.2 Erweiterung gegenüber der Voranmeldung

In T 134/94 offenbarte die Prioritätsunterlage ein Verfahren, das unter bestimmten Bedingungen funktioniert, die als Merkmale (a) bis (d) bezeichnet waren. Die Erfordernisse (a) und (c) waren im erteilten Anspruch des angefochtenen Patents nicht erwähnt.

Die Kammer befand, daß dieser Anspruch kein Prioritätsrecht genießt. Da die Erfordernisse (a) und (c) nicht im erteilten Anspruch erwähnt sind, umfaßt der Schutzzumfang der durch diesen Anspruch definierten Erfindung Bereiche, die gemäß der Prioritätsunterlage nicht zur Erfindung gehören. Somit ist die durch den erteilten Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die in der Prioritätsunterlage definierte: Zum Prioritätstag galt die der Erfindung

zugrunde liegende technische Aufgabe nur dann als gelöst, wenn jede der Bedingungen (a) bis (d) erfüllt war; gemäß dem erteilten Anspruch 1 sind die Merkmale (a) und (c) für die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe nicht mehr notwendig.

Die Kammer argumentierte, die Meinung des Beschwerdegegners, daß der Prioritätsanspruch anerkannt werden sollte, wenn die Offenbarung der Prioritätsunterlage für die Ansprüche der späteren Anmeldung bzw. des späteren Patents neuheitsschädlich wäre ("Neuheitsprüfung"), habe weder im EPÜ noch in der Rechtsprechung des EPA eine Basis. Eine solche Position würde implizieren, daß wesentliche Merkmale einer Erfindung, die in einer Prioritätsunterlage offenbart wurden, in einer darauf gestützten späteren Anmeldung weggelassen werden können, ohne einen Prioritätsverlust zur Folge zu haben. Wenn aber ein wesentliches Merkmal einer Erfindung auf diese Weise weggelassen wird, dann handelt es sich nicht länger um dieselbe Erfindung, d. h., das Erfordernis des Art. 87 (1) EPÜ ist nicht erfüllt.

In der Sache **T 552/94** fehlten im Anspruch 1 des Streitpatents die vier laut Prioritätsdokument zur Ausführung der Erfindung zwingend erforderlichen Merkmale a bis d, die demnach nicht mehr Voraussetzung für die nun definierte Erfindung waren. Unter Hinweis auf **T 134/94** und **T 1082/93** stellte die Kammer fest, daß ohne diese Merkmale die im Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die im Prioritätsdokument beschriebene sein konnte, so daß das Erfordernis des Art. 87 (1) EPÜ nicht erfüllt war. Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht (**G 3/93**, ABl. 1995, 18).

In **T 1052/93** bestand ein wesentliches Merkmal der im europäischen Patent beanspruchten Waschzusatzprodukte darin, daß sie Natriumperborat in Monohydratform in Verbindung mit einem funktionell definierten Aktivator enthielten. In der Prioritätsunterlage seien nur bestimmte Aktivatoren genannt, die der funktionellen Definition im europäischen Patent entsprächen; diese spezifischen Verbindungen könnten nicht als Offenbarung der im Anspruch 1 des europäischen Patents funktionell definierten umfassenden Gruppe von Aktivatoren angesehen werden.

In **T 1050/92** bot die Erfindungsoffenbarung in der Voranmeldung eine ausreichende Grundlage für das Ersetzen des dort verwendeten Begriffs durch einen allgemeineren in der europäischen Anmeldung.

3. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

Nach Art. 87 EPÜ müssen sich die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, auf dieselbe Erfindung beziehen. Hauptkriterium hierfür ist daher, ob die beanspruchte Erfindung in der Prioritätsunterlage inhaltlich, d. h. mit allen ihren wesentlichen Merkmalen, offenbart ist. Zusätzlich muß die Prioritätsunterlage die wesentlichen Bestandteile entweder ausdrücklich offenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Fehlende Teile, die erst später als wesentlich erkannt werden, sind somit nicht Bestandteil der Offenbarung. Diese Auffassung wurde in einer Reihe von Entscheidungen der Beschwerdekammern bestätigt (**T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T 301/87**,

ABl. 1990, 335, **T 296/93**, ABl. 1995, 627).

Die Beschwerdekammern verlangen, daß eine Entgegenhaltung, um neuheitsschädlich zu sein, eine nacharbeitbare Offenbarung enthält (**T 206/83**, ABl. 1987, 5). Diesem Grundsatz entsprechend muß auch das Prioritätsdokument die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung so offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann (**T 193/95**).

In **T 81/87** (ABl. 1990, 250), in der es um lebende Zellen ging, die unter anderem Rinder-prä-pro-Rennin exprimieren konnten, war nur die Beanspruchung der Priorität der zweiten Voranmeldung wirksam, weil in der ersten die zum gewünschten Rinder-prä-pro-Rennin-Gen führenden Verfahrensschritte nicht ausreichend offenbart waren. Nach Auffassung der Kammer müssen die wesentlichen Bestandteile, d. h. die Erfindungsmerkmale, in der Prioritätsunterlage entweder ausdrücklich offenbart oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten sein. Fehlende Bestandteile, die erst später als wesentlich erkannt werden, gehören somit nicht zur Offenbarung. Lücken bei den Grundbestandteilen der Offenbarung können nicht nachträglich durch einen Hinweis auf das einschlägige Fachwissen gefüllt werden. Es könnte zu einem Mißbrauch des Prioritätssystems führen, wenn Anmelder in einer Wettbewerbssituation die Möglichkeit erhielten, ihre Konkurrenten aufgrund reiner Spekulation zu überrunden, ohne daß sie die entscheidenden Merkmale der Erfindung angeben müßten.

In **T 296/93** (ABl. 1995, 627) prüfte die Kammer, ob im Prioritätsdokument relevante technische Information fehlt, die erforderlich ist, damit der Fachmann die beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. Auch in der neueren Entscheidung **T 207/94** (ABl. 1999, 273) vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Erfordernisse des Art. 87 EPÜ, wonach in der Prioritätsunterlage und in der europäischen Patentanmeldung dieselbe Erfindung beansprucht werden müsse, insoweit erfüllt seien, als die prioritätsbegründende Anmeldung die Erfindung so hinreichend offenbare, daß sie ausgeführt werden könne.

In **T 767/93** bezog sich der Anspruch 1 des europäischen Patents auf ein Verfahren, das die Expression eines Polypeptids von einem rekombinanten DNA-Vektor in einem geeigneten Wirtsorganismus umfaßte, wobei das Polypeptid fähig war, HCMV-neutralisierende Antikörper im Menschen hervorzurufen (HCMV steht für humanes Cytomegalie-Virus). Die Kammer befand, daß es sich dabei um dieselbe Erfindung handle wie in der ersten Prioritätsunterlage. Die angeführten DNA- und Aminosäuresequenzen seien identisch, und die Lehre der Prioritätsunterlage sei aus der Sicht eines Fachmanns nicht auf ein bestimmtes Beispiel begrenzt, sondern allgemeinerer Natur, da sie sich auf die Expression eines Proteins aus dem isolierten Genomfragment mittels herkömmlicher gentechnischer Verfahren in geeigneten Vektoren beziehe und auch die Möglichkeit der Expression einzelner Teile des Proteins nenne.

Daß keine konkreten klinischen Daten zur Fähigkeit vorlägen, "HCMV-neutralisierende Antikörper im Menschen hervorzurufen", bedeute nicht zwangsläufig, daß in der Offenbarung der ersten Prioritätsunterlage wesentliche Elemente fehlten. Das Streitpatent zeige, daß bei dem in der ersten Prioritätsunterlage gelehrt experimentellen Vorgehen HCMV-neutralisierende Antikörper in Kaninchen gebildet worden seien. Dies mache glaubhaft, daß

dieselbe Wirkung auch beim Menschen erzielt werden könne. Da die Einsprechenden diesbezüglich keine Einwände vorgebracht hätten, habe die Beschwerdekammer keinen Grund zu der Annahme, daß die erste Prioritätsunterlage bezüglich einiger technischer Informationen mangelhaft sei, die für die praktische Ausführung des Gegenstands des Anspruchs 1 entscheidend seien.

In **T 919/93** enthielt der Anspruch 1 des europäischen Patents einen Hinweis auf die Inaktivierung eines Virus im Zusammenhang mit der Immunschwächeerkrankung Aids, ohne daß dieses Verfahren im Prioritätsdokument *expressis verbis* genannt war oder implizit aus ihm abgeleitet werden konnte.

Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung **T 449/90**, wonach das Merkmal der Inaktivierung des NANB-Hepatitis-Virus oder des Aidsvirus durch trockene Erhitzung für den Fachmann nachprüfbar sein muß, damit die europäische Patentanmeldung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt. In **T 449/90** wurde anerkannt, daß es vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine Methoden zur Züchtung von NANB-Hepatitis-Viren oder Aidsviren gab und demzufolge keine Möglichkeit bestand, diese Viren in einem lebenden Organismus oder einer Zellkultur direkt oder aber durch Messung der gegebenenfalls gegen diese Viren gebildeten Antikörper indirekt nachzuweisen. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthielt jedoch Ausführungen über eine Testmethode zum Nachweis der Virusinaktivierung in trocken erhitzten Blutgerinnungspräparaten, bei dem hochgradig hitzestabile Viren (z. B. der Sindbis-Virus) als Indikatoren für die Inaktivierung dienten. Die Kammer befand, daß der Fachmann anhand dieser technischen Informationen hinreichend beurteilen konnte, ob der NANB-Hepatitis-Virus oder der Aidsvirus durch die Erhitzung im wesentlichen inaktiviert wurde, und daß die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ demnach erfüllt waren.

In **T 919/93** enthielt zwar die europäische Anmeldung in der eingereichten Fassung entsprechende, im Hinblick auf Art. 83 EPÜ wesentliche Textstellen, nicht jedoch das Prioritätsdokument, das deshalb für den beanspruchten Gegenstand nicht nacharbeitbar war. Daher konnte im vorliegenden Fall die Priorität nicht wirksam beansprucht werden.

C. Erste Anmeldung in einem Verbandsland

Grundsätzlich kann nur die erste in einem Verbandsland der PVÜ getätigte Anmeldung der Erfindung Grundlage des Prioritätsrechts sein. Für den Anwendungsbereich des EPÜ ergibt sich das aus dessen Art. 87 (1) EPÜ.

Gibt es neben der Anmeldung, deren Priorität in der europäischen Nachanmeldung beansprucht wird, noch eine ältere Voranmeldung, so ist zu untersuchen, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in dieser älteren Anmeldung offenbart und daher ein auf die jüngere Voranmeldung gestützter Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dabei sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie auch sonst bei der Prüfung auf Identität der Erfindung in der prioritätsbegründenden und prioritätsbeanspruchenden Anmeldung: Die Frage ist, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon durch den Gesamteinhalt der älteren Voranmeldung oder erst in der jüngeren offenbart wurde.

In **T 323/90** verglich die Beschwerdekammer die angebliche Erstanmeldung und den Gegenstand des europäischen Patents. Sie kam zu dem Ergebnis, daß diese angebliche Erstanmeldung eine andere Erfindung offenbare als die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität für die europäische Anmeldung beansprucht wurde. Denn die jeweils beanspruchten Verfahren zur Verbesserung der Füllfähigkeit von Tabakblättern unterschieden sich hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts des zu verarbeitenden Tabaks und hinsichtlich des ersten Verfahrensschritts.

In **T 400/90** wurde für die europäische Anmeldung eines elektromagnetischen Durchflußmessers die Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung beansprucht. Die Einsprechenden trugen vor, dieselbe Erfindung sei schon Gegenstand einer älteren, außerhalb des Prioritätszeitraums liegenden US-Anmeldung desselben Anmelders gewesen: Die ältere US-Anmeldung offenbare alle in der europäischen Anmeldung enthaltenen Merkmale mit Ausnahme der Verwendung sattelförmiger Spulen; letztere seien aber bekannt und würden häufig benutzt. Die richtige Frage, so die Kammer, sei, ob die Verwendung sattelförmiger Spulen in der älteren US-Anmeldung offenbart sei, und nicht, ob es naheliegend sei, für die in der älteren Anmeldung offenbarten Magnete solche Spulen zu verwenden. Die Kammer kam zu dem Schluß, die in den US-Anmeldungen beanspruchten Erfindungen seien verschieden und die Priorität der jüngeren zu Recht beansprucht, weil nach der Lehre der älteren Anmeldung jede Spulenform eingesetzt werden könne, nach der Lehre des Prioritätsdokuments aber notwendigerweise sattelförmige Spulen zu verwenden seien.

In **T 184/84** wurde in der japanischen Anmeldung, deren Priorität für die europäische Anmeldung beansprucht wurde, und in einer älteren japanischen Anmeldung ein Verfahren zur Herstellung von Ferrit-Einkristallen beansprucht. In den beiden japanischen Anmeldungen wurden die Ausgangsstoffe jeweils unterschiedlich definiert. Das in der jüngeren Anmeldung und in der europäischen Anmeldung offenbarte Verfahren war deutlich vorteilhafter als das, das Gegenstand der älteren japanischen Anmeldung war. Die Kammer sah in den signifikanten Eigenschaftsunterschieden einen Hinweis auf das Vorhandensein unterschiedlicher Materialien und betrachtete folglich die ältere japanische Anmeldung nicht als die erste Anmeldung der in der europäischen Patentanmeldung beanspruchten Erfindung. Sie bezog sich hierbei auf **T 205/83** (ABl. 1985, 363, Entscheidungsgründe Nr. 3.2.1), nach der die Neuheit von Erzeugnissen, die mit Hilfe eines abgewandelten Verfahrens hergestellt werden, daraus folgen kann, daß nach einem chemischen Erfahrungssatz die Eigenschaften eines Erzeugnisses von dessen Struktur geprägt werden, so daß Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse den Rückschluß auf eine Strukturabänderung gestatten.

Der Gegenstand des Streitpatents in der Sache **T 107/96** enthielt das Merkmal "Kontaktwinkel von mehr als 120 Grad", das auch in der jüngeren amerikanischen Voranmeldung P2 offenbart war. In P2 wird der weiten Öffnung des "Kontaktwinkels" ein besonders vorteilhafter Effekt zugeschrieben. In der älteren amerikanischen Voranmeldung P1 wurden der "Kontaktwinkel" und seine Vorteile mit keinem Wort erwähnt. Die Abbildungen in P1 enthielten allerdings Diagramme und schematische Zeichnungen. Die Kammer stellte fest, daß diese gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zur Ermittlung der Mindestöffnung des "Kontaktwinkels" herangezogen werden dürfen, da Maße,

die man erst durch das Nachmessen einer Diagrammdarstellung in einem Dokument erhält, nicht Bestandteil der Offenbarung sind. Mithin war das genannte Merkmal eines "Kontaktwinkels von mehr als 120 Grad" nicht in der älteren US-Voranmeldung P1, sondern erst in der jüngeren US-Voranmeldung P2 offenbart, so daß die im Streitpatent beanspruchte Priorität der US-Anmeldung P2 wirksam war.

D. Teil- und Mehrfachprioritäten

Im Falle der wirksamen Beanspruchung von Teil- oder Mehrfachprioritäten kommen dem Gegenstand der Nachanmeldung zwei oder mehr Zeitränge zu: Bei Teilpriorität hat der schon in der Voranmeldung offenbarte Teil des Gegenstandes der Nachanmeldung den Zeitrang der Voranmeldung; für den überschießenden Teil ist das Anmeldedatum der Nachanmeldung maßgeblich. Wird die Priorität zweier oder mehrerer Voranmeldungen beansprucht, kommt einem Anspruch der Nachanmeldung jeweils der Zeitrang zu, den diejenige Voranmeldung hat, in der das in der Nachanmeldung Beanspruchte offenbart ist. Für einen Anspruch können auch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden (Art. 88 (2) EPÜ, Satz 2). In diesen Situationen stellt sich die Frage, ob die Veröffentlichung des Inhalts einer prioritätsbegründenden Anmeldung im Prioritätsintervall zu dem Stand der Technik gehört, der den Teilen der Nachanmeldung entgegengehalten werden kann, die einen nach dem Veröffentlichungsdatum liegenden Zeitrang haben.

1. Veröffentlichungen im Prioritätsintervall

In **G 3/93** (ABl. 1995, 18) entschied die Große Beschwerdekammer, daß ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt demjenigen des Prioritätsdokuments entspricht, einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, insoweit als Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ entgegengehalten werden kann, als der Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dies gilt auch dann, wenn der Prioritätsanspruch deshalb unwirksam ist, weil das Prioritätsdokument und die spätere europäische Anmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, da in der europäischen Anmeldung Gegenstände beansprucht werden, die im Prioritätsdokument nicht offenbart waren.

Die Große Beschwerdekammer betonte insbesondere, daß die Entstehung des Prioritätsrechts unter anderem davon abhängt, daß das Erfordernis der Identität der Erfindung erfüllt ist, d. h., daß die frühere Anmeldung dieselbe Erfindung offenbart wie die spätere europäische Anmeldung. Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil es sich nicht um dieselben Erfindungen handelt (obwohl das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist), so entsteht auch kein Prioritätsrecht. Infolgedessen kann jede Veröffentlichung des Inhalts eines Prioritätsdokuments während des Prioritätsintervalls denjenigen Bestandteilen der europäischen Patentanmeldung als neuheitsschädlich entgegengehalten werden, für die kein Prioritätsanspruch besteht (vgl. **T 441/91**, **T 594/90**, **T 961/90**, **T 643/96**; anderer Ansicht **T 301/87**, ABl. 1990, 335, Nr. 7.4 der Entscheidungsgründe).

2. Verschiedene Prioritäten für verschiedene Teile einer europäischen Patentanmeldung

In **T 828/93** führte die Kammer aus, daß sich aus Art. 88 (3) EPÜ ergebe, daß verschiedenen Teilen einer europäischen Anmeldung verschiedene Prioritäten (also gegebenenfalls auch keine, d. h. nur der Zeitrang der europäischen Anmeldung) zukommen können. Es genüge zu überprüfen, ob die für den Vergleich mit dem Stand der Technik maßgeblichen Gegenstände, nämlich die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche, mit der Offenbarung der Gesamtheit (s. Art. 88 (4) EPÜ) der Unterlagen der Prioritätsanmeldung übereinstimmen. Hierbei könne jedem beanspruchten Gegenstand als Ganzes, soweit es sich um einen durch die Gesamtheit der angegebenen Merkmale definierten Gegenstand handle, nur eine (oder gegebenenfalls keine) Priorität zugeordnet werden. Denn dieser Gegenstand als Ganzes repräsentiere die Erfindung, die mit der Offenbarung einer Prioritätsanmeldung entweder übereinstimme oder nicht.

T 132/90 betraf den Fall, daß der Anspruch 1 des Streitpatents ein Merkmal B enthielt, das im schweizerischen Prioritätsdokument nicht offenbart war. Die Kammer war der Auffassung, daß demzufolge ein Prioritätsrecht nur in bezug auf einen Teilgegenstand des Anspruchs, nämlich Anspruch 1 ohne Merkmal B, bestehe, nicht aber für den gesamten Gegenstand dieses Anspruchs. Der Teilgegenstand beruhte nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Der gesamte Gegenstand des Anspruchs 1 der europäischen Anmeldung, dem nur noch der Zeitrang der Anmeldung beim EPA zukam, war nicht mehr neu, weil der Patentinhaber nach Einreichung der schweizerischen Anmeldung alle seine Merkmale veröffentlicht hatte.

In **T 127/92** wurde für die europäische Patentanmeldung die Priorität zweier deutscher Gebrauchsmuster beansprucht, die während des Prioritätsintervalls veröffentlicht worden waren (Dokumente D1 und D2). Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß die Priorität von D1 für Anspruch 1 und einige abhängige Ansprüche zu Recht beansprucht wurde.

Bezüglich jener Unteransprüche, die auch in D1 nicht offenbarte Elemente enthielten, kam der Frage Bedeutung zu, ob diesen bezüglich des in ihnen jeweils enthaltenen Gegenstandes des Anspruchs 1 eine Teilpriorität aus D1 zukam. Auf der Grundlage der in **G 3/93** entwickelten Grundsätze gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, daß D1 und D2 bezüglich dieser Ansprüche zum Stand der Technik gehörten und daher die Gegenstände dieser Ansprüche nicht mehr auf erfinderischer Tätigkeit beruhten; der Patentinhaber strich sie demzufolge.

3. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch

In **T 828/93** (s. oben) bestätigte die Kammer auch, daß sich aufgrund der erläuterten Rechtslage die in Art. 88 (2) EPÜ genannte Möglichkeit mehrerer Prioritäten für einen Patentanspruch nur auf den hier nicht gegebenen Fall beziehe, daß der Anspruch Alternativen enthalte, sich also in mehrere Gegenstände auftrennen lasse.

In **T 620/94** stellte sich heraus, daß der erteilte **Anspruch 1 zwei Alternativen A und B** der Erfindung **umfaßte**. Nur Alternative B war im Prioritätsdokument offenbart; Alternative A war

nur in der europäischen Nachanmeldung enthalten. Im Prioritätsintervall veröffentlichter Stand der Technik legte Alternative A nahe. Das Patent konnte daher nur in geänderter Form aufrechterhalten werden, d. h. beschränkt auf Alternative B.

In **T 441/93** bezog sich das europäische Patent auf ein Verfahren zur Herstellung eines Stamms der Hefe *Kluyveromyces*, das durch Transformieren von *Kluyveromyces*-Hefezellen mit einem Vektor gekennzeichnet war, der unter anderem eine DNA-Sequenz aufwies, die für ein Polypeptid codiert. Die in der Prioritätsunterlage offenbarte Erfindung betraf ein Verfahren zur Herstellung neuer Stämme von *Kluyveromyces*, dadurch gekennzeichnet, daß Protoplasten dieser Hefe mit Vektormolekülen, die mindestens ein Gen für eine selektierbare Eigenschaft enthielten und in den Wirtszellen geklont und exprimiert werden konnten, gemischt und durch sie transformiert wurden. Die Protoplasten wurden zu vollständigen Zellen mit Zellwänden regeneriert. Die mittels des Vektors transformierten Zellen konnten anhand der selektierbaren Eigenschaft von den anderen Zellen unterschieden und von ihnen getrennt werden. Der Beschwerdeführer/Einsprechende brachte vor, daß für den Gattungsanspruch 1 des europäischen Patents nicht die Priorität der Voranmeldung in Anspruch genommen werden könne, weil die Transformation vollständiger Zellen, wie sie durch diesen Anspruch 1 (und andere Ansprüche) der späteren Anmeldung abgedeckt sei, in der Prioritätsunterlage nicht vorkomme.

Auf der Grundlage der ihr vorgelegten Beweismittel entschied die Beschwerdekammer, daß die Verweise auf Protoplasten in der Prioritätsunterlage von entscheidender Bedeutung seien und in der Prioritätsunterlage nirgendwo von einer Möglichkeit der Transformation vollständiger Zellen die Rede sei. Es sei entscheidend, welches Verfahren in der Voranmeldung offenbart worden sei, weil sich der Anspruch 1 der späteren Anmeldung auf ein Verfahren richte. Soweit der Anspruch 1 die Transformation einer vollständigen Zelle betreffe, könne ihm nur das Anmeldedatum der europäischen Anmeldung zuerkannt werden. Möglicherweise ließen sich alle transformierten Zellen, die auf ein Verfahren zur Transformation vollständiger Zellen zurückgingen, auch mittels des in der Prioritätsunterlage angeführten Verfahrens zur Transformation von Protoplasten gewinnen. Aber selbst dann könnte dem Anspruch 1 nicht das Prioritätsdatum für Verfahrensaspekte zuerkannt werden, die in der Prioritätsunterlage nicht ausführbar offenbart seien. Daher könne dem Anspruch 1 das Anmeldedatum der Prioritätsanmeldung nur insoweit zugesprochen werden, als er sich auf die Transformation von Protoplasten beziehe. Hinsichtlich der Priorität ließen sich die Ansprüche somit in zwei Gruppen aufteilen: in eine Gruppe A, die die Priorität der Voranmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich auf ein Verfahren zur Transformation von *Kluyveromyces*-Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse, und in eine Gruppe B, die nur die Priorität der späteren europäischen Anmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich nicht auf ein Verfahren zur Transformation von Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse.

Die Ansprüche der Gruppe A wie auch der Gruppe B seien neu und erfinderisch. Der nächstliegende Stand der Technik für die Ansprüche der Gruppe B sei aber ein Dokument, das inhaltlich im wesentlichen der Prioritätsunterlage entspreche und von den Erfindern im Prioritätsintervall veröffentlicht worden sei. Diese Entscheidung basiere auf den in **G 3/93** (ABl. 1995, 18) dargelegten Grundsätzen.

V. RECHT AUF DAS EUROPÄISCHE PATENT

In **G 3/92** (ABl. 1994, 607) hatte die Große Beschwerdekammer darüber zu entscheiden, ob Art. 61 (1) b) EPÜ unter folgenden Umständen zur Anwendung kommt:

Der Beschwerdeführer hatte 1988 eine europäische Patentanmeldung eingereicht. Durch den Recherchenbericht erfuhr er von der Existenz einer früheren Anmeldung aus dem Jahr 1985, die ein Dritter, dem er die Erfindung 1982 auf vertraulicher Basis offenbart hatte, im wesentlichen für dieselbe Erfindung eingereicht hatte. Diese frühere Anmeldung wurde veröffentlicht, galt aber 1986 als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden war. Der Beschwerdeführer stellte daraufhin beim Comptroller des Patentamts des Vereinigten Königreichs den Antrag, den Anspruch auf Erteilung eines Patents für die in der früheren europäischen Anmeldung offenbarte Erfindung nach Section 12 (1) U.K. PatG 1977 ihm zuzusprechen, was auch geschah. Der Beschwerdeführer war damit nach Section 12 (6) U.K. PatG 1977 berechtigt, im Vereinigten Königreich eine neue Anmeldung einzureichen, die so behandelt werden sollte, als hätte sie denselben Anmeldetag wie die frühere europäische Anmeldung. Der Beschwerdeführer reichte dann 1990 gemäß Art. 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für die in der früheren Anmeldung offenbarte Erfindung ein.

Die vorliegende Juristische Beschwerdekammer vertrat in ihrer Zwischenentscheidung **J 1/91** vom 31.3.1992 (ABl. 1993, 281) die Auffassung, daß die Entscheidung des Comptroller eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Art. 61 EPÜ sei. Allerdings seien die nationalen Gerichte nur für die Entscheidung über den Anspruch auf das Patent zuständig, nicht aber befugt, unmittelbar nach dem EPÜ für Abhilfe zu sorgen, da dieser Punkt vom EPA nach Art. 61 EPÜ zu regeln sei.

Die Juristische Kammer ging dann der Frage nach, ob für die Anwendung des Art. 61 EPÜ ein Verfahren anhängig sein müsse. Da der Artikel unterschiedliche Auslegungen zuließ, legte sie die Frage der Großen Beschwerdekammer vor.

Diese gelangte zu folgendem Schluß: Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Art. 61 (1) EPÜ gemäß Art. 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist die Zulassung dieser neuen Anmeldung nicht daran gebunden, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ältere, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist.

Die Juristische Beschwerdekammer befand daraufhin in der Entscheidung **J 1/91** vom 25.8.1994, daß die Voraussetzungen des Art. 61 (1) b) EPÜ erfüllt gewesen seien, und verwies die Patentanmeldung daher zur weiteren Entscheidung an die Eingangsstelle zurück.

VI. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Einleitung

Zu den wichtigsten Rechtsgrundsätzen, die im Recht der Europäischen Gemeinschaften fest verankert sind und von den Vertragsstaaten des EPÜ und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannt werden, gehört der Vertrauensschutz. Dieser Grundsatz gilt in bezug auf das Vertrauensverhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern. Bei seiner Anwendung auf Verfahren vor dem EPA sollten die vom Amt getroffenen Maßnahmen das in diese Verfahren gesetzte berechnete Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen (**G 5/88**, **G 7/88**, **G 8/88**, ABl. 1991, 137). In einigen Entscheidungen wird auch die Bezeichnung Grundsatz des guten Glaubens oder Grundsatz von Treu und Glauben verwendet (z. B. **J 10/84**, ABl. 1985, 71). Zu den einschlägigen Grundsatzentscheidungen gehört jetzt **G 2/97** (AbI. 1999, 123), in der die frühere Rechtsprechung weitgehend übernommen wird (näheres unter Punkt 2).

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verfahren zwischen EPA und Anmelder beherrscht, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind, d. h., daß Bescheide so abgefaßt sein müssen, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind. Eine Mitteilung des EPA mit einer falschen Auskunft, die den Anmelder zu einer Handlung verleitet, die die Zurückweisung seiner Patentanmeldung zur Folge hat, ist in vollem Umfang nichtig und wirkungslos (**J 2/87**, ABl. 1988, 330). Vertraut ein Anmelder einem mißverständlichen Bescheid, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (**J 3/87**, ABl. 1989, 3). Er ist vielmehr so zu behandeln, als ob er die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hätte, wenn er die mißverständliche Benachrichtigung zur Grundlage seines Verhaltens macht (**J 1/89**, ABl. 1992, 17).

An dieser Stelle seien einige Beispiele für die Tragweite des Grundsatzes angeführt, dem zufolge irreführende Parteien so zu behandeln sind, als ob sie die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hätten. So hatte die Einspruchsabteilung in **T 124/93** das Datum ihrer Entscheidung unbefugterweise nochmals geändert und auf einen späteren Zeitpunkt gelegt, so daß die Parteien im Hinblick auf die Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift sowie der Beschwerdebegründung von falschen Voraussetzungen ausgingen. Die Kammer entschied in Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes, daß die Unterlagen als rechtzeitig eingegangen zu betrachten seien. In **T 343/95** war nicht die Auskunft des EPA-Mitarbeiters über die automatische Abbuchung der Gebühren an sich irreführend, sondern die Tatsache, daß ihr nicht die vom Beschwerdeführer erwartete Handlung folgte (nämlich die Aufnahme seiner Anmeldung in die Liste der dem automatischen Abbuchungsverfahren unterworfenen Anmeldungen). Daher mußte hier ebenso verfahren werden. Gleichfalls erkannte die Kammer in **J 18/96** (AbI. 1998, 403) den beanspruchten Anmeldetag zu aufgrund des Grund-

Grundsatz des Vertrauensschutzes

satzes des Vertrauensschutzes, obwohl ein Erfordernis des Art. 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt war. Denn die Eingangsstelle habe durch Absenden einer Mitteilung nach R. 85a EPÜ den Eindruck erweckt, es liege eine rechtswirksame Anmeldung vor (s. auch **J 5/89**).

Im übrigen lassen sich einige Beispiele aus der Rechtsprechung anführen, in denen die Beschwerdekammern den Grundsatz des Vertrauensschutzes herangezogen bzw. nicht herangezogen haben.

In **G 2/97** stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß es sich im vorliegenden Fall bei der vom Geschäftsstellenbeamten übersandten Mitteilung um eine vorgedruckte Standardmitteilung gehandelt habe, nämlich nur um ein Verwaltungsschreiben, mit dem den Beteiligten das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens mitgeteilt wird. Sie habe keine rechtliche Wirkung und sei keine "Mitteilung" etwa im Sinne des Art. 110 (2) EPÜ. Eine solche Mitteilung könne nicht als irreführend angesehen werden.

In **J 17/98** (ABl. 2000, 399) entschied die Kammer, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes, dem zufolge Bescheide des Europäischen Patentamts einschließlich amtlicher Formblätter klar und unmißverständlich sein müssen, nicht so weit gehe, daß diese Formblätter umfassende Rechtsauskünfte enthalten müssen. Die Formblätter müßten zwar klar und unmißverständlich sein, brauchten jedoch keine detaillierten rechtlichen Erläuterungen zu enthalten. Dies gelte insbesondere für Rechtsfragen, die sich unmittelbar aus den Vorschriften des Übereinkommens ergeben (s. auch **T 778/00**, ABl. 2001, 554).

Die Kammer teilte daher nicht die von den Beschwerdeführern vertretene Meinung, daß die Benutzer im EPA-Formblatt 1004 (Allgemeine Vollmacht) auf den Unterschied zwischen der Einreichung einer allgemeinen Vollmacht und der Bestellung eines Vertreters hinzuweisen seien. Dieser Unterschied ergebe sich unmittelbar aus dem Übereinkommen selbst. Die Tatsache, daß das EPA-Formblatt 1004 keine diesbezüglichen Angaben enthalte, mache es somit nicht unklar oder mißverständlich.

Im selben Sinne unterstrich die Kammer in **J 29/97**, daß der Prüfer nicht als Rechtsberater des Beschwerdeführers zu sehen sei, der die möglicherweise für den Beschwerdeführer in Frage kommende Schritte zu empfehlen habe. Der Vertrauensgrundsatz gehe so weit nicht.

In der Entscheidung **J 15/92** hat die Juristische Beschwerdekammer in Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes folgendes festgestellt: "Bestehen bei einem Antrag Zweifel an seiner wahren Natur (Wiedereinsetzungsantrag oder Beantragung einer Entscheidung), so ist das Amt verpflichtet, sich beim Antragsteller danach zu erkundigen." In dem hier zugrunde liegenden Fall hätte es genügt, wenn das Amt die Anmelderin aufgefordert hätte, den Zweck ihres Antrags anzugeben. Eine vom Amt nach eigenem Gutdünken vorgenommene Zweckbestimmung stellt einen Verstoß dar, der die angefochtene Entscheidung nichtig macht (vgl. auch **J 25/92**).

In **J 27/94** (ABl. 1995, 831) entschied die Kammer : Hat das EPA eine an eine Bedingung geknüpfte und deshalb ungültige Erklärung zunächst so behandelt, als läge eine gültige Verfahrenshandlung vor, so darf es seinem diesbezüglichen Verhalten, das der Anmelder

seiner Entscheidung über das weitere Vorgehen zugrunde legt, später nicht zuwiderhandeln, da dies gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium" verstieße.

Die Frage, woraus sich der Vertrauensschutz herleitet, wurde in mehreren Entscheidungen behandelt. In der Entscheidung **T 905/90** (ABl. 1994, 306, Korr. ABl. 1994, 556) war die Beschwerdekammer der Auffassung, daß sich der Vertrauensschutz nicht allein auf einzelne Bescheide oder andere Maßnahmen im Rahmen eines bestimmten Verfahrens sowie amtliche Mitteilungen (z. B. Richtlinien) gründet; ebensogut könne dieses Vertrauen auch aus dem tatsächlichen allgemeinen Verhalten oder der ständigen Praxis von Organen des EPA erwachsen. Alle Änderungen dieser Praxis seien so früh wie möglich amtlich zu verlautbaren, damit die Beteiligten nicht irreführt werden. In der Sache **J 25/95** (und den am selben Tag ergangenen ähnlichen Entscheidungen **J 14/95**, **J 15/95**, **J 16/95**, **J 17/95** und **J 24/95**) hat die Kammer eine entsprechende Übersicht zusammengestellt und sich dabei auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern berufen. Sie unterstrich, daß berechnete Erwartungen nur aus ganz bestimmten Informationen hergeleitet werden dürfen, nämlich Auskünften des EPA im jeweiligen Einzelfall, Angaben in allgemeingültigen offiziellen Verlautbarungen des EPA (z. B. im ABl.), der ständigen Praxis der Organe des EPA sowie den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, denen eine besondere Rolle zukommt. Auf die Kontinuität einer auf einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beruhenden Praxis darf der Benutzer ganz besonders vertrauen, weil alle Beschwerdekammern gehalten sind, der Auslegung des EPÜ durch die Große Beschwerdekammer Folge zu leisten. Während der Beschwerdeführer in **J 25/95** geltend machte, daß die Eingangsstelle verpflichtet sei, sich an die Entscheidung **J 11/91** (ABl. 1994, 28) zu halten, da sie im Amtsblatt des EPA sowie in der „Rechtsprechung der Beschwerdekammern“ veröffentlicht wurde, war die Kammer der Ansicht, daß die Veröffentlichung der Entscheidung **J 11/91** nicht zu der Erwartung berechnete habe, daß eine Teilanmeldung noch bis zum Zeitpunkt des Erteilungsbeschlusses eingereicht werden könne. Es gebe keinen Fall, in dem berechnete Erwartungen, die eine Abweichung von der richtigen Auslegung der Rechtsvorschriften rechtfertigen, nur wegen der Veröffentlichung einer einzigen Beschwerdekammerentscheidung anerkannt worden wären. Die Kammer betonte dabei auch, daß das EPA Entscheidungen der Kammern nicht veröffentliche, um kundzutun, daß sich die Benutzer in Zukunft auf dieselbe Handhabung verlassen könnten, sondern allein deshalb, weil die betreffenden Entscheidungen nach Ansicht der **Kammern** für die Entwicklung der Rechtsprechung von allgemeinem Interesse seien. Wenn irgendein Zweifel bestanden habe, ob sich in dieser Frage eine feste Praxis herausgebildet habe, hätte sich der Beschwerdeführer durch eine Anfrage beim EPA Klarheit verschaffen müssen und in diesem Fall rasch erfahren, daß die erste Instanz die Entscheidung **J 11/91** nicht anwandte.

In **T 160/92** (ABl. 1995, 35) wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß alle - auch die informellen - verfahrensrechtlichen Schritte, die Bedienstete des EPA gegenüber Verfahrensbeteiligten unternehmen, vom Grundsatz des Vertrauensschutzes bestimmt sein sollten (wie z. B. telefonische Rücksprachen, die nicht Teil des formellen Verfahrens vor dem Amt sind). Für die Klärung der strittigen Frage, ob der Anmelder im Hinblick auf eine möglicherweise bevorstehende Zurückweisung der Anmeldung durch eine telefonische Rücksprache mit dem Prüfer irreführt worden sei, sei aber der verfahrensrechtlich relevante Inhalt der Akte maßgebend.

In **T 428/98** (ABl. 2001, 494) hat die Kammer festgestellt, daß ein Beschwerdeführer auf eine nachweislich gegebene telefonische Auskunft des Geschäftsstellenbeamten der Kammer zur Art und Weise der Berechnung einer vom Beschwerdeführer vor der Kammer einzuhaltenden Frist vertrauen darf, wenn die der Auskunft zugrundeliegende Rechtsfrage in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden ist (Entscheidungsgründe Nr. 2.2).

In mehreren Entscheidungen wurde bestätigt, daß dem EPA die Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes nachgewiesen werden muß.

In **T 321/95** stellte die Kammer fest, daß die behauptete mündliche Vereinbarung zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Beschwerdeführer an keiner Stelle im Schriftwechsel zwischen ihnen erwähnt sei und darüber auch kein Aktenvermerk vorliege. Die Argumente, mit denen der Beschwerdeführer den Vorwurf der Verletzung des Vertrauensschutzes erhärten wollte, könnten daher nur als dessen persönliche Meinung angesehen werden und seien nicht überzeugend, weil der Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht habe, daß es tatsächlich eine entsprechende Vereinbarung gegeben und nicht nur ein "Mißverständnis" zwischen ihm und dem beauftragten Prüfer vorgelegen habe.

Im Verfahren **T 343/95** (vgl. s. oben), in dem es um den Inhalt eines Telefongesprächs ging, auf das der Beschwerdeführer seinen Anspruch auf Vertrauensschutz stützte, war die Kammer der Ansicht, daß sich die Kammer, auch wenn der Gesprächsinhalt im nachhinein zweifelsfrei zu ermitteln sei, mit einem Abwägen der Wahrscheinlichkeit begnügen könne (es also genüge, wenn ein Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig sei als der andere). Tatsächlich sprach vieles für die Aussage des Beschwerdeführers, so u. a. der Umstand, daß der Beschwerdeführer in einem parallel laufenden Verfahren vor einem ähnlichen Problem gestanden, dort aber sofort reagiert hatte. Die Kammer befand, es gebe keine logische Erklärung dafür, warum er die Zahlung nicht hätte leisten sollen, wenn er gewußt hätte, daß keine automatische Abbuchung erfolgen würde, zumal er durch seinen Anruf beim EPA sein Interesse an dieser Akte bekundet habe. Die Kammer hielt daher die Voraussetzungen für die Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes für erfüllt.

In **T 460/95** (Zwischenentscheidung vom 16.7.96) stellte die Beschwerdekammer folgendes fest: Der Anmelder kann sich nur dann unter Hinweis auf den Vertrauensschutz darauf berufen, daß er sich auf eine falsche Auskunft des EPA verlassen habe, wenn feststeht, daß diese ihn unmittelbar zu seinem Handeln veranlaßt hat und seine Vorgehensweise objektiv rechtfertigt. Diese Feststellung muß unter Berücksichtigung der besonderen Umstände im Einzelfall getroffen werden.

In der Entscheidung **T 923/95** wurde ausdrücklich festgestellt, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes sowohl für Ex-parte- als auch für Inter-partes-Verfahren gilt. In der Sache **T 161/96** (ABl. 1999, 331) wies die Kammer ausdrücklich darauf hin, daß das EPA bei der Beachtung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes gegenüber allen Verfahrensbeteiligten - ob nun Anmeldern, Patentinhabern oder Einsprechenden - dieselben Maßstäbe anlegen müsse.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In **G 2/97** (ABl. 1999, 123) gelangte die Große Beschwerdekammer im Zusammenhang mit der Vorlageentscheidung **T 742/96** (ABl. 1997, 533) zu dem Schluß, daß der Grundsatz von Treu und Glauben die Beschwerdekammern nicht dazu verpflichte, einen Beschwerdeführer auch dann darauf aufmerksam zu machen, daß eine Beschwerdegebühr noch aussteht, wenn er die Beschwerde so frühzeitig eingereicht habe, daß er die Gebühr noch rechtzeitig entrichten könnte, und weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen sei, daß er die Frist für die Entrichtung der Gebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde.

Auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hielt die Große Beschwerdekammer in **G 2/97** die Annahme für nicht gerechtfertigt, daß der Vertrauensschutz eine Kammer dazu verpflichte, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen. Der Beschwerdeführer könne seine Verantwortung für die Erfüllung der Voraussetzungen für eine zulässige Beschwerde nicht auf die Beschwerdekammer abwälzen. Die Benutzer des europäischen Patentsystems dürften nicht darauf vertrauen, daß die Beschwerdekammer sie stets warnend auf Mängel in der Erfüllung ihrer Pflichten hinweise. Ginge der Vertrauensschutz so weit, dann hieße das in der Praxis, daß die Beschwerdekammern den Verfahrensbeteiligten systematisch die Verantwortung abnehmen müßten, wofür es weder im EPÜ noch in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine Grundlage gebe. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß sich die Entscheidung in der Sache **T 14/98** (ABl. 1990, 432), in der es um einen Wiedereinsetzungsantrag ging, nur auf den dort gegebenen Sachverhalt beziehe, so daß daraus kein allgemeingültiger Grundsatz abgeleitet werden könne (Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe in **G 2/97**).

Wenn der Anmelder aber im Hinblick auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes einen Hinweis auf einen drohenden Rechtsverlust erwarten könne, ihm aber nicht innerhalb der zu beachtenden Frist zugehe, müsse das EPA gemäß der Entscheidung **J 13/90** (ABl. 1994, 456) eine Frist setzen, innerhalb deren der Anmelder den Mangel beheben und die Verfahrenshandlung fristgerecht vornehmen könne.

Die Verpflichtung des EPA, auf leicht behebbare Mängel von Verfahrenshandlungen hinzuweisen, wurde in zahlreichen Entscheidungen erörtert.

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes wurde in **J 11/89** angewandt, bei der es darum ging, daß die Eingangsstelle bei Eingang der Unterlagen einer japanischen Patentanmeldung, die als Prioritätsunterlage gelten sollte, deren Priorität im Erteilungsantrag aber nicht beansprucht wurde, nicht beim Anmelder rückgefragt hatte.

In **T 460/95** (Zwischenentscheidung vom 16.7.96) wurde ebenfalls entschieden, daß der Mangel offensichtlich, leicht erkennbar und vom Anmelder ohne weiteres noch fristgerecht behebbar gewesen sei. Der Geschäftsstellenbeamte hätte also nach Eingang des Antrags auf Fristverlängerung bemerken können und sogar müssen, daß der Antrag auf einem Mißverständnis in einem Telefongespräch beruhte.

In **J 18/96** (ABl. 1998, 403) führten nach der Meinung der Kammer die Umstände des Falles dazu, daß dem Beschwerdeführer die Gelegenheit vorenthalten wurde, den Mangel zu beseitigen. Da das EPA den Beschwerdeführer durch die Zustellung der Mitteilungen nach R. 85a und 69 EPÜ über ein Jahr lang in dem begründeten Glauben ließ, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden, und da die Beseitigung des leicht behebbaren Mangels nach Art. 90 (2) EPÜ und R. 39 EPÜ ausdrücklich ausgeschlossen wurde, kam die Kammer zum Ergebnis, daß der Beschwerdeführer in seinem Vertrauen darauf zu schützen sei, daß seiner Anmeldung der Tag der Einreichung der fehlerhaften Unterlagen als Anmeldetag zuerkannt worden sei. Denn aus dem mißverständlichen und zum Teil vorschriftswidrigen Verhalten des EPA dürfte ihm kein Nachteil erwachsen.

Insbesondere fehlende oder unzureichende Gebührenzahlungen gaben Anlaß zu Entscheidungen über den Grundsatz des Vertrauensschutzes.

In **J 15/90** vom 28.11.1994 entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß die Zahlung einer nicht ausreichenden Gebühr keinen Rechtsverlust nach sich zieht, wenn der Fehler 18 Tage vor Ablauf der Frist unterlaufen ist und das EPA den Anmelder nicht darauf hingewiesen hat (vgl. **J 13/90**, ABl. 1994, 456).

Im Verfahren **T 923/95** war im Formblatt für die Zahlung der Gebühren, das der Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers (Einsprechenden) beigelegt war, als Betrag statt 2 000 DEM nur 1 200 DEM angegeben. Nach Auffassung der Kammer hätte das EPA, das dem Beschwerdeführer noch vor dem letztmöglichen Zeitpunkt für die Entrichtung der Beschwerdegebühr den Eingang der Beschwerdeschrift bestätigt hatte, dabei auch ohne weiteres per Fax auf die noch fehlenden 800 DEM hinweisen können. Die Kammer verwies auf die Sache **T 861/94** (siehe infra), in der entschieden wurde, daß die Organe des Amts den Beteiligten ihre Verantwortung nicht abnehmen könnten, sondern vielmehr darauf bedacht sein müßten, ihre eigene Neutralitätspflicht zu wahren. Völlig anders verhielt es sich dagegen nach Ansicht der Kammer in **T 923/95**, in der der Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr ganz offensichtlich zahlen wollte und leicht feststellbar gewesen wäre, daß zu wenig entrichtet wurde. Die Kammer entschied, daß es eindeutig gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes im Verhältnis zwischen dem EPA und den Beteiligten verstößt, wenn das EPA in solchen Fällen tatenlos zusieht und eine Frist (hier eine Woche) verstreichen läßt, deren Nichtbeachtung dazu führt, daß die Beschwerde als nicht eingelegt gilt.

In **T 296/96** waren vor Ablauf der Frist nach Art. 108 EPÜ, Satz 1 nur 50 % der Beschwerdegebühr entrichtet worden. Da der Formalsachbearbeiter den Beschwerdeführer jedoch aufforderte, die restliche Beschwerdegebühr zu entrichten, und seine anschließende Zahlung kommentarlos akzeptierte, konnte der Beschwerdeführer in gutem Glauben annehmen, daß die Beschwerde als eingelegt galt (Art. 108 EPÜ, Satz 2) und daß es folglich nicht erforderlich war, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen. Der Beschwerdeführer hätte somit vom EPA aufgefordert werden müssen, vor Ablauf der Frist von einem Jahr (Art. 122 (2) EPÜ, Satz 3) einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen. Da eine solche Aufforderung nicht erging, muß der Beschwerdeführer, der durch die Vorgehensweise des Formalsachbearbeiters fehlgeleitet worden war, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes so behandelt werden, als habe er die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet. Die Beschwerde galt mithin als eingelegt.

In **T 690/93** hielt die Kammer einen Wiedereinsetzungsantrag wegen nicht fristgerechter Entrichtung der Gebühr für unzulässig. Das Vorbringen, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes eine Kammer dazu verpflichte, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen, verwarf sie als unbegründet. Sobald eine Sache vor einer Kammer anhängig sei, habe diese alles zu unterlassen, was ihre absolute Unparteilichkeit, die sie gegenüber dem Anmelder, dem Einsprechenden und der Öffentlichkeit in allen Verfahren zu wahren habe, in Frage stellen könnte.

In **T 861/94** bekräftigte dieselbe Beschwerdekammer, daß die Beteiligten eine Mißachtung ihrer "berechtigten Erwartungen" nur insoweit geltend machen können, als der Beweis erbracht wird, daß das EPA (hier: die Beschwerdekammer) nicht die Sorgfalt hat walten lassen, die unter den betroffenen Umständen von ihm erwartet werden durfte. Beteiligte an Rechtsstreitigkeiten können billigerweise nicht erwarten, daß ihnen die befähigte gerichtliche Instanz ihre Verantwortung abnimmt. Vielmehr müssen diese Beteiligten damit rechnen, daß die gerichtliche Instanz durch Handeln oder Untätigkeit ihre strikte Neutralitätspflicht zu wahren trachtet.

Im Verfahren **T 161/96** (ABl. 1999, 331) kam die Kammer zu dem Schluß, daß das EPA im vorliegenden Fall aufgrund der ratio decidendi der Sache **T 690/93** nicht verpflichtet gewesen sei, den Verfahrensbeteiligten darauf hinzuweisen, daß ein Rechtsverlust drohte, weil 40 % der Einspruchsgebühr noch ausstanden. Selbst bei Anwendung der im Verfahren **J 13/90** (ABl. 1995, 456) dargelegten Grundsätze sei eine solche Verpflichtung nur dann gegeben, wenn (a) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung vom Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhalte, aus dem der Zahlungsrückstand hervorgehe, (b) die eigenständige Nachzahlung des entsprechenden Betrags durch den Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist objektiv ausgeschlossen werden könne und (c) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist zahlen könne.

In **J 41/92** (ABl. 1995, 93) betonte die Kammer, daß die Benutzer des EPÜ ihre eigene Verantwortung für die Erfüllung der Übereinkommensvorschriften nicht einfach dadurch auf das EPA abwälzen könnten, daß sie dieses darum bäten, sie auf alle Mängel hinzuweisen, die möglicherweise im Laufe des Verfahrens auftreten könnten.

In **J 2/94** war ein Schreiben mit einem Antrag eingegangen, die entsprechende Zahlung aber ausgeblieben. Nach Auffassung der Kammer konnte der Beschwerdeführer nicht erwarten, daß er auf die ausstehende Gebühr hingewiesen würde. Die Kammer verwies auf **J 41/92** und vertrat die Auffassung, ein Beteiligter könne nicht davon ausgehen, daß er auf jeden im Lauf des Verfahrens zutage tretenden Mangel warnend hingewiesen wurde. In diesem Fall war der Eingabe des Beschwerdeführers nichts zu entnehmen gewesen, was eine Aufklärung oder Erinnerung notwendig gemacht hätte. Die Kammer hob hervor, daß das EPA oft erst nach Fristablauf feststellen kann, ob eine bestimmte Gebühr entrichtet worden ist, weil ihm erst dann die Daten über sämtliche Zahlungen vorliegen, die in dem betreffenden Zeitraum vorgenommen worden sind.

Wie die Kammer in der Entscheidung **J 12/94** feststellte, sind im Verhältnis zwischen EPA und Benutzer beide Seiten zu gutgläubigem Handeln verpflichtet. So kann insbesondere von

einem PCT-Anmelder, der eine Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ erhält, erwartet werden, daß er bei deren Bearbeitung größte Sorgfalt walten läßt. In dem betreffenden Fall oblag es dem Anmelder, alles zu tun, um einen Rechtsverlust zu vermeiden, weil eine Wiedereinsetzung in die Fristen, die bei Eintritt in die regionale Phase zu beachten sind, nicht möglich ist. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das EPA in diesem Fall nicht verpflichtet war, den Anmelder auf den drohenden Rechtsverlust warnend hinzuweisen, weil es a priori davon ausgehen konnte, daß die eindeutige Erklärung des Anmelders, er habe die Prüfung nach Kapitel II PCT beantragt, den Tatsachen entsprach. Vom Formalsachbearbeiter konnte ein Hinweis auf den drohenden Rechtsverlust nicht erwartet werden, obwohl weder bei der WIPO noch bei der IPEA im Vereinigten Königreich ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingegangen war. Vom EPA kann schließlich nicht erwartet werden, daß es derartige Erklärungen im Einzelfall hinterfragt und nachprüft. Das EPA geht lediglich der Frage nach, weshalb ihm seine Benennung als ausgewähltes Amt noch nicht mitgeteilt worden ist, was es im vorliegenden Fall auch getan hat.

In **J 8/95** berief sich der Beschwerdeführer auf den Grundsatz des guten Glaubens, wonach das Amt auf die Frist für die Einreichung der Begründung hätte hinweisen müssen, weil diese Frist der deutschen Fassung des Art. 122 EPÜ seiner Meinung nach nicht eindeutig zu entnehmen sei. Die Beschwerdekammer stellte jedoch fest, daß im vorliegenden Fall das EPA keinerlei Veranlassung zu einem solchen Warnhinweis hatte, da der damalige Vertreter in seinem Wiedereinsetzungsantrag selbst angekündigt hatte, die Begründung des Wiedereinsetzungsantrags erfolge "in wenigen Tagen".

In **J 4/96** hatte der Anmelder etwa drei Monate nach Abgabe seiner Einverständniserklärung zur Stammanmeldung eine Teilanmeldung eingereicht, die von der Eingangsstelle als unzulässig zurückgewiesen wurde. Etwa sieben Monate vor Abgabe dieser Einverständniserklärung hatte sich der Anmelder auf den Einwand der Uneinheitlichkeit der Stammanmeldung hin die Einreichung einer Teilanmeldung vorbehalten. Der Anmelder hatte unter anderem vorgebracht, das Amt wäre in Anbetracht des zwischen dem Amt und den Anmeldern herrschenden Vertrauensverhältnisses verpflichtet gewesen, ihn aufzufordern, sich über den Vorbehalt zu erklären. Die Kammer teilte diese Meinung nicht. Das Amt habe den Anmelder im Rahmen des Verfahrens bezüglich der Stammanmeldung auf die Möglichkeit der Einreichung von Teilanmeldungen hingewiesen. Ob er davon Gebrauch mache und, wenn er es tue, daß er die Handlung auch rechtzeitig vornehme, sei allein seine Entscheidung und obliege allein seiner Verantwortung. Das Vertrauensverhältnis zwischen Amt und Anmeldern gehe nicht so weit, daß dem Anmelder seine Verantwortung abgenommen werden solle.

Der Fall **J 7/97** betraf die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung mittels Telefax beim Europäischen Patentamt. Dabei fehlte aber eine Seite der Beschreibung, während eine andere Seite doppelt übermittelt wurde.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer könne das Fehlen einer einzelnen Seite in einer umfangreichen Beschreibung, zumindest unter den Gegebenheiten des vorliegenden Falls, nicht als offensichtlicher Mangel im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden. Die Anmelder hätten nach Treu und Glauben nicht erwarten können, daß das Amt die Anmeldungsunterlagen derart kurzfristig, d. h. noch am Tag des Eingangs der Unterlagen,

auf Vollständigkeit überprüfe. Eine solche Pflicht ergebe sich auch nicht aus dem Beschluß des Präsidenten bezüglich Telefax-Übermittlungen (ABl. 1992, 299). Nach dessen Art. 3 hat die Annahmestelle den Absender unverzüglich zu benachrichtigen, falls die durch Telefax übermittelten Unterlagen "unleserlich oder unvollständig übermittelt worden" sind. Der zweite Fall beziehe sich offensichtlich nicht auf die Vollständigkeit der Unterlagen, sondern auf die Vollständigkeit der Übermittlung. Zu benachrichtigen sei der Absender dann, wenn die Übermittlung z. B. durch vorzeitige Unterbrechung der Verbindung fehlschlägt. Im vorliegenden Fall sei die Übermittlung jedoch ohne Störung erfolgt und alle übermittelten Seiten seien lesbar eingetroffen, was der Bedienstete der Annahmestelle auf Anfrage auch bestätigt habe. Eine weitergehende Pflicht für die Annahmestelle lasse sich aus der genannten Bestimmung nicht ableiten. Die Kammer kam zu Schluß, daß damit die fehlende Seite nicht Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gewesen sei.

In der Entscheidung **T 445/98** vertrat die Kammer die Auffassung, daß, nachdem die Abteilung, bei welcher die Gebühr entrichtet wird, nicht dieselbe Abteilung ist, bei der die Beschwerde eingeht, der Mangel nicht leicht erkennbar war und daß die Zeitdauer zwischen Zahlung der Beschwerdegebühr und dem Ablauf der nicht beachteten zweimonatigen Frist für die Einreichung einer Beschwerde zu kurz bemessen sei, als daß einen solchen Hinweis erwarten könnte. Ferner verwies die Kammer darauf, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht so weit reiche, daß die Parteien dadurch von ihrer jeweiligen Verantwortung entbunden würden, wie bereits durch zahlreiche Entscheidungen der Beschwerdekammern festgestellt wurde (bestätigt in **T 778/00** (ABl. 2001, 554) im Anschluß an **G 2/97**).

3. Freiwillige Serviceleistungen des EPA

Grundsätzlich gilt der Grundsatz des Vertrauensschutzes auch in bezug auf freiwillige Serviceleistungen des EPA, wenn diese nicht so abgefaßt sind, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind. Ein Anmelder kann aber nicht darauf vertrauen, daß bestimmte freiwillige Serviceleistungen des EPA regelmäßig erbracht werden, und kann daher keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie nicht erfolgen (**J 12/84**, ABl. 1985, 108, **J 1/89**, ABl. 1992, 17, **J 27/92**, ABl. 1995, 288).

In der Entscheidung **J 1/89** wurde ausgeführt, daß der Anmelder auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der freiwilligen Serviceleistung vertrauen könne. Er könne jedoch nicht darauf vertrauen, daß freiwillige Serviceleistungen, die im EPÜ nicht vorgesehen sind, regelmäßig erbracht werden. Als Beispiel wurde hierfür der Hinweis auf die Fälligkeit einer Jahresgebühr angegeben. Zahlt ein Anmelder Jahresgebühren im Einklang mit einem mißverständlichen Hinweis auf deren Fälligkeit, so ist er so zu behandeln, als ob er die Jahresgebühr rechtzeitig entrichtet hätte.

In **J 34/92** wurde die fünfte Jahresgebühr nicht in voller Höhe gezahlt. Der zugelassene Vertreter erhielt keine Mitteilung des EPA, mit der üblicherweise auf die Möglichkeit der Nachzahlung mit Zuschlagsgebühr hingewiesen wird. Zudem wurde die Mitteilung nach R.69 (1) EPÜ so spät zugestellt, daß ein Wiedereinsetzungsantrag nicht mehr innerhalb der **Ausschlußfrist** von einem Jahr nach Art. 122 (2) EPÜ eingelegt werden konnte. Die Juristische Beschwerdekammer verwies auf ihre ständige Rechtsprechung, daß das Amt

dem Anmelder nachträglich eine ausreichende Frist gewähren müsse, die es ihm ermöglicht, die Handlung nachzuholen, die er aufgrund der mangelnden Sorgfalt des Amts nicht hatte vornehmen können; dies gelte aber nur für Fristen, die keine Ausschußfristen seien, da eine Ausschußfrist ihrem Wesen nach nicht verlängert werden könne.

Im Verfahren **J 14/94** (ABl. 1995, 825) war der Sachverhalt anders gelagert. Der Anmelder hatte es versäumt, die dritte Jahresgebühr zu entrichten. Dennoch setzte das EPA das Prüfungsverfahren über mehrere Jahre fort, ohne den Anmelder von einem Rechtsverlust in Kenntnis zu setzen. Die Kammer gelangte hier zu dem Schluß, daß, wenn das EPA die Beteiligten und die Öffentlichkeit durch sein Verhalten über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben lasse, daß kein Rechtsverlust eingetreten sei, es sich später nicht auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berufen könne, ohne gegen das Verbot des "venire contra factum proprium" und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu verstoßen. Sofern das EPA den Anmelder nicht auf die noch ausstehende Zahlung hingewiesen, spätere Jahresgebühren anstandslos angenommen und das Prüfungsverfahren mehrere Jahre lang fortgesetzt habe, könne unter solchen Umständen die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr ausnahmsweise als rechtzeitig bewirkt angesehen werden.

In **J 27/92** (ABl. 1995, 288) warf der Beschwerdeführer die Frage auf, ob sich die beim EPA zugelassenen Vertreter auf Auskünfte der Informationsstelle verlassen dürfen. Der Vertreter hatte erklärt, er habe von einer Bediensteten des EPA bei einer **telefonischen** Anfrage unaufgefordert eine irreführende Auskunft zur Höhe der zu entrichtenden Prüfungsgebühr erhalten. Die Kammer stellte klar, daß von den Beteiligten an den Verfahren vor dem EPA und ihren Vertretern normalerweise erwartet werden darf, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennen, selbst wenn diese kompliziert sind. Hat das EPA dem Anmelder aber unaufgefordert eine objektiv irreführende Auskunft erteilt und ihn damit unmittelbar zu einer bestimmten Handlung veranlaßt, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen. Diese Grundsätze gelten nicht nur für schriftliche, sondern auch für **mündliche Mitteilungen** des EPA.

4. Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz

Im folgenden geht es um die Frage, ab wann eine neue Entscheidung, die zum Nachteil eines Anmelders von der bisherigen Rechtspraxis abweicht, allgemein anwendbar ist und wie das berechtigte Vertrauen der Benutzer des EPA geschützt wird. In drei Entscheidungen (**G 5/88**, ABl. 1991, 137, betreffend eine Verwaltungsvereinbarung, **G 5/93**, ABl. 1994, 447, und **G 9/93**, ABl. 1994, 891) gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß Entscheidungen, die eine Abkehr von der früheren Rechtsprechung bedeuten, erst dann angewandt werden, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Der Entscheidung **G 5/93** (ABl. 1994, 447) zufolge mußte das EPA aufgrund seiner eigenen Rechtsauslegung und Rechtspraxis Euro-PCT-Anmeldern, die einen Wiedereinsatzantrag gestellt hatten, bevor die Entscheidung **G 3/91** (ABl. 1993, 8) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, die Möglichkeit einräumen, wieder in die Frist zur Zahlung der in R. 104b EPÜ (jetzt R. 107 EPÜ) vorgesehenen nationalen Gebühr eingesetzt zu werden (s. auch **J 9/93**).

In **G 9/93** wich die Große Beschwerdekammer von ihrer früheren Rechtsprechung in der Entscheidung **G 1/84** (ABl. 1985, 299) ab und stellte fest, daß ein Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes europäisches Patent nicht zulässig ist (s. auch VII.C.1.3). Sie vertrat die Auffassung, es könne insbesondere bei reinen Verfahrensfragen unter Umständen gerechtfertigt sein, eine neue Auslegung aus Gründen der Billigkeit nicht in schwebenden Verfahren anzuwenden. Was die vorgelegte Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs gegen das eigene Patent anbelange, so hätten die Patentinhaber in den derzeit beim EPA anhängigen Fällen angesichts der geltenden Entscheidung **G 1/84**, die jahrelang bestätigt wurde, allen Grund zu der Annahme gehabt, daß ein solcher Einspruch als zulässig erachtet würde. Daher hielt es die Kammer für unbillig, sie nun an der Fortsetzung eines Verfahrens zu hindern, das sie in gutem Glauben angestrengt hatten und durch das im übrigen die Rechte Dritter nicht verletzt werden.

Im Verfahren **J 27/94** (ABl. 1995, 831) stellte die Kammer fest, daß es Fälle geben kann, in denen die Öffentlichkeit zu Recht darauf vertraut, daß die erste Instanz nicht von der ständigen Rechtsprechung abweichen wird. Dies gelte etwa dann, wenn die betreffende Rechtsprechung Bestandteil der ständigen Rechtspraxis der ersten Instanz geworden sei, insbesondere, wenn dies der Öffentlichkeit durch die Publikation von Richtlinien, Rechtsauskünften oder Mitteilungen des EPA zur Kenntnis gebracht worden sei. In einer solchen Situation könne der Anmelder zu Recht erwarten, daß eine Rechtspraxis, die eine bestimmte Verfahrensweise zulasse oder sogar empfehle, nicht ohne Vorankündigung geändert werde. Der Sachverhalt im Verfahren **J 27/94** sei ein völlig anderer als in **G 5/93**, wo das EPA den Anmelder ausdrücklich darauf hingewiesen habe, daß es nach der Rechtsprechung möglich sei, den Anmelder nach bestimmten Rechtsverlusten wieder einzusetzen. In der vorliegenden Sache habe der Anmelder unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes vorgebracht, daß **J 11/91** (ABl. 1994, 28) für die erste Instanz verbindlich sei. Der Leitsatz dieser Entscheidung sei jedoch in derselben Ausgabe des EPA-Amtsblatts veröffentlicht worden wie die Vorlage dieser Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer. In Anbetracht dessen habe kein Grund zu der Annahme bestanden, daß sich die erste Instanz auch weiterhin an die Entscheidung **J 11/91** halten würde. Zudem seien die Richtlinien für die Prüfung unverändert geblieben, was ebenfalls habe vermuten lassen, daß sich die Praxis, der sie zugrunde gelegt würden, nicht ändern werde. Solange die Stellungnahme **G 10/92** (ABl. 1994, 633) der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen sei, habe die erste Instanz daher nicht aus Gründen des Vertrauensschutzes, gestützt auf die Entscheidung **J 11/91**, die Einreichung einer Teilanmeldung zulassen müssen, nachdem bereits das Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung vorgelegen habe.

Die Juristische Beschwerdekammer bestätigte diese Ansicht u. a. in **J 25/95**, in der das gleiche Problem bestand. Wie den bisher entschiedenen Fällen zu entnehmen sei, dürften berechnete Erwartungen nur aus den obengenannten Informationen (s. oben VI.A.1) hergeleitet werden. Es gebe keinen Fall, in dem berechnete Erwartungen nur wegen der Veröffentlichung einer einzigen Beschwerdekammerentscheidung anerkannt worden wären. Die Kammer betonte dabei auch, daß das EPA Entscheidungen der Beschwerdekammern nicht veröffentliche, um kundzutun, daß sich die Benutzer in künftigen Fällen auf dieselbe Handhabung verlassen könnten, sondern allein deshalb, weil die betreffenden Entscheidungen nach Ansicht der **Kammern** von allgemeinem Interesse für die Entwicklung der Rechtsprechung seien.

In **T 716/91** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Entscheidung **G 4/93** (die der Entscheidung **G 9/92** (ABl. 1994, 875) entspricht) auch auf anhängige Verfahren anzuwenden war. In dem betreffenden Verfahren war die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nur vom Einsprechenden mit der Beschwerde angefochten worden. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte daraufhin die Aufrechterhaltung des Patents in der ursprünglich erteilten Fassung. In der Entscheidung **G 4/93** stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß der Patentinhaber unter solchen Umständen primär auf die Verteidigung der von der Einspruchsabteilung gebilligten geänderten Fassung beschränkt sei. Aufgrund dieser Entscheidung wies die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdegegners zurück, obwohl dieser geltend machte, daß bis zur Bekanntmachung der Entscheidung **G 4/93** ungewiß gewesen sei, ob der Patentinhaber an einem auf die ursprünglich erteilten Ansprüche gerichteten Antrag festhalten dürfe, und auf die unterschiedliche Rechtsprechung zu dieser Frage verwies. Die Kammer hob hervor, daß der Entscheidung **G 4/93** bezüglich der Anwendbarkeit der in ihr festgeschriebenen Rechtsauslegung auf bereits anhängige Verfahren keine Einschränkungen zu entnehmen seien. Daher liege der Fall anders als bei der Entscheidung **G 9/93** (s. oben). Der Beschwerdegegner habe ja sogar selbst mit der "unterschiedlichen Rechtsprechung" argumentiert und hätte deshalb geeignete Verfahrensschritte einleiten (d. h. hier selbst Beschwerde einlegen) sollen, um sich weiterhin das Recht zu sichern, die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung zu fordern, statt das Risiko einzugehen, daß sich die befaßte Kammer für die andere mögliche Auslegung entscheide.

B. Rechtliches Gehör

1. Allgemeines

Nach Art. 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dieses wesentliche Verfahrensrecht soll sicherstellen, daß kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, in einer gegen seinen Antrag gerichteten Entscheidung überrascht wird.

Unter „Gründe“ im Sinne von Art. 113 (1) EPÜ sind diejenigen wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe zu verstehen, auf die sich die Entscheidung stützt (**T 532/91**; **T 187/95**). In **T 951/92** (ABl. 1996, 53) hat die Kammer entschieden, daß mit „Gründe“ nicht der Begriff im engeren Sinne zu verstehen ist. Im vorliegenden Fall handelte es sich um ein Prüfungsverfahren. Die Kammer war der Ansicht, daß der Begriff „Gründe“ nicht einfach im engen Sinne einer zu erfüllenden Voraussetzung nach dem EPÜ zu verstehen ist, sondern daß er Bezug nimmt auf die sich auf die Tatsachen und die rechtlichen Gründe stützenden Überlegungen, die zur Ablehnung des Antrags geführt haben (Nummer 3 (v) der Gründe). Für eine von einer Entscheidung der ersten Instanz oder der Beschwerdekammer beschwerte Partei ist es von wesentlicher Bedeutung, sich zu den Gründen, auf die eine solche Entscheidung gestützt wurde, äußern zu können (**T 105/93**, **T 951/92** (ABl. 1996, 53)).

Wenn eine Entscheidung das Vorbringen eines Beteiligten nicht berücksichtigt und auf einen Grund gestützt wird, zu dem sich der Beteiligte nicht äußern konnte, liegt ein Verstoß gegen

Art. 113 (1) EPÜ vor. Dies rechtfertigt grundsätzlich die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (**J 7/82**, ABl. 1982, 391).

In **J 20/85** (ABl. 1987, 102) wurde darauf hingewiesen, daß Art.113 (1) EPÜ besonders bei Streitigkeiten über Tatsachen von größter Bedeutung ist, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll. Eine Tatfrage darf vom EPA erst dann zuungunsten eines Verfahrensbeteiligten entschieden werden, wenn alle Beweismittel, auf die sich die Entscheidung stützt, genannt und dem betreffenden Beteiligten mitgeteilt worden sind. In der Entscheidung **J 3/90** (ABl. 1991, 550) vertrat die Juristische Beschwerdekammer ferner die Auffassung, daß das EPA gegen Art. 113 (1) EPÜ verstoße, wenn es bei Ermittlung des Sachverhalts die Beteiligten nicht ausführlich über die angestellten Ermittlungen und ihre Ergebnisse unterrichte und ihnen nicht anschließend - vor Ergehen der Entscheidung - ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gebe.

In **T 663/99** entschied die Kammer, das dem Patentinhaber zu gewährende rechtliche Gehör setze voraus, daß zum Zeitpunkt der Abgabe einer Widerrufsentscheidung an die interne Poststelle des EPA die zur Äusserung auf den Einspruch gesetzte Frist nach R. 57 (1) EPÜ abgelaufen sei.

In **T 385/97** vertrat die Kammer die Ansicht, daß, wenn die Abteilungen der ersten Instanz und/oder die Parteien sehr relevantes Material, das eindeutig in der EPA-Akte vorlag und mit einem Einspruchsgrund in Zusammenhang stand, nicht in Betracht gezogen haben, die Kammer befugt sei, die Situation richtigzustellen, indem dieses Material herangezogen wird, soweit damit das Recht der Parteien auf faire und gleichberechtigte Behandlung nicht verletzt würde. Die Kammer führte aus, daß den Parteien unter den außergewöhnlichen Umständen des Falles für das Studium eines Dokuments ausreichend Zeit gewährt werden müsse, welches in der Patentbeschreibung zwar erwähnt wurde, in der Prüfung und im Einspruchsverfahren jedoch nicht herangezogen worden war, sodaß eine Wiedereinführung des Dokuments durch die Beschwerdekammer, ohne den Parteien für eine umfassende Instruktion ihrer Vertreter ausreichend Zeit einzuräumen, einem "Überraschungseffekt" gleichkomme. Der Fall wurde aus diesem Grund in die erste Instanz zurückverwiesen.

Im Verfahren **T 201/98** verwies die Kammer auf die unglückliche Formulierung der Richtlinien, die einerseits beim Anmelder oder seinem Vertreter den Eindruck erwecke, es werde vor der Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid noch einen warnenden Hinweis geben, ihnen andererseits aber die moralische Schuld für die Zurückweisung zuweise. Die Kammer räumte ein, daß im vorliegenden Fall der Beschwerdeführer mit seiner Antwort auf den einzigen Bescheid einen ernstzunehmenden Versuch gemacht habe, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Jedoch gehe eine Prüfungsabteilung nicht über ihren Ermessensspielraum hinaus, wenn sie eine Anmeldung unmittelbar zurückweise, sofern ihre Entscheidung auf Gründen beruhe, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte (S. auch **T 120/99**).

In **T 296/96** brachte der Anmelder in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid keine überzeugenden Argumente vor. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung auf der Grundlage der im einzigen Bescheid genannten Einwände zurück, anstatt die Einwände in einem zweiten Bescheid zu wiederholen. Da jedoch die Hauptargumente für die

Zurückweisung der Anmeldung in einer reinen Wiederholung der im einzigen Bescheid genannten bestanden, beruhte die angefochtene Entscheidung auf Gründen, zu denen sich der Anmelder äußern konnte; folglich lag kein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ vor. In **T 821/96** führte die Kammer ergänzend aus, daß es nach ständiger Rechtsprechung im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, ob sie den Anmelder nach Art. 96 (2) EPÜ ein weiteres Mal auffordern wolle, Stellung zu nehmen. Eine weitere Aufforderung wäre nur angebracht, wenn das Prüfungsverfahren in Anbetracht der Erwidern des Anmelders wahrscheinlich mit der Erteilung eines Patents enden würde.

In **T 685/98** (ABl. 1999, 346) war die Kammer der Auffassung, der Halbsatz "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz ... 2 rechtzeitig zu antworten" in Art. 96 (3) EPÜ müsse unter Berücksichtigung des Zwecks der Aufforderung nach Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (2) EPÜ ausgelegt werden, nämlich dem Anmelder Gelegenheit zur Ausübung seines Rechts auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ zu geben. Somit sei ein Schreiben des Anmelders, mit dem er dieses Recht weder ausübe noch darauf verzichte, keine Erwidern im Sinne des Art. 96 (3) EPÜ.

Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung der Auffassung, der Anmelder habe mit einem einfachen, postwendend gestellten prozessualen Antrag in irgendeiner Weise sein Recht verwirkt, sich in der verbleibenden Zeit der viermonatigen Antwortfrist zu äußern. Dies würde bedeuten, daß jegliches vom Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach R. 51 (2) EPÜ gesandte Schreiben als definitive Antwort anzusehen wäre, selbst wenn die Antwortfrist noch lief. Bei richtiger Auslegung des Schreibens des Anmelders zeige sich jedoch, daß dieser sein Recht, sich nach Art. 113 (1) EPÜ zu den sachlichen Fragen zu äußern, weder ausgeübt noch darauf verzichtet habe. Da die Erwidernsfrist noch nicht abgelaufen war, könne er dieses Recht auch nicht verwirkt haben. Somit stelle die überstürzte Zurückweisung rund zwei Monate vor Ablauf der Erwidernsfrist einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ dar, weil dem Anmelder die Möglichkeit zur Stellungnahme genommen wurde (siehe auch das Kapitel "Prüfungsverfahren", Punkt 3.8).

Art. 113 (1) EPÜ spielt auch bei dem in Art. 116 (1) EPÜ festgelegten Recht auf mündliche Verhandlung eine große Rolle. In der Entscheidung **T 209/88** hob die Kammer hervor, daß bei Nichtbeachtung eines Antrags auf mündliche Verhandlung dem Beteiligten eine wichtige Gelegenheit vorenthalten wird, seine Sache in der von ihm beabsichtigten Weise und unter Nutzung der ihm nach dem EPÜ gebotenen Möglichkeiten vorzubringen. Was den Antrag auf mündliche Verhandlung angehe, so habe sich die Beschwerdeführerin darauf verlassen können, daß sie vor Erlaß einer sie beschwerenden Entscheidung Gelegenheit haben würde, ihre Sache mündlich vorzutragen, und habe daher keinen Anlaß zu einer vorherigen weiteren schriftlichen Stellungnahme gehabt. Diesbezüglich bilde Art. 116 EPÜ einen wesentlichen Bestandteil des in Art. 113 EPÜ verankerten Anspruchs auf ausreichendes rechtliches Gehör (bestätigt von derselben Kammer in der Entscheidung **T 560/88**).

In der Sache **T 1022/98** informierte die Prüfungsabteilung den Anmelder in ihrem letzten Bescheid ausdrücklich darüber, daß die Erörterung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zurückgestellt werde, bis der Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ entkräftet sei. Der Beschwerdeführer konnte daher zu Recht davon ausgehen, daß er noch Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten werde. Mit der unmittelbaren Zurückweisung wegen mangelnder

Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der Anmeldung auf der Grundlage des nach dem letzten Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichten Anspruchssatzes konnte er nicht rechnen. Daß die Anmeldung aufgrund mangelnder Neuheit zurückgewiesen wurde, ohne daß der Beschwerdeführer zuvor eine weitere Gelegenheit erhielt, sich zu dieser Frage zu äußern, stellte daher einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ dar.

In **T 1101/92** stellte die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung in ihren früheren Bescheiden an den Beschwerdeführer nicht auf die Textstelle im nächstliegenden Stand der Technik verwiesen hatte, auf die sie ihre spätere Entscheidung, nämlich dem betreffenden zusätzlichen Merkmal die Neuheit abzuerkennen, stützte. Auf diese Weise war dem Anmelder die Möglichkeit genommen worden, vor Ergehen der Entscheidung zum Zurückweisungsgrund Stellung zu nehmen. Dies stellte eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

In **T 921/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die in gutem Glauben gemachten Ausführungen des Beschwerdeführers und die Angaben in seinem Testbericht die strittigen Punkte wesentlich änderten und daß die Prüfungsabteilung nach Art. 96 (2) EPÜ und 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichtet sei, den Beschwerdeführer von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn vor einem Zurückweisungsbeschluß zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn sich die Zurückweisungsentscheidung im wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten herangezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne daß er vorher Gelegenheit zur Äußerung hierzu gehabt hätte (s. **T 18/81**, ABl. 1985, 166). Auch die Bereitschaft zur Kenntnisnahme von Vorbringen wird durch diesen Grundsatz garantiert. Er ist daher verletzt, wenn die Annahme einer später eingereichten Übersetzung einer fristgerecht genannten japanischen Druckschrift in eine Amtssprache des EPA verweigert wird (**T 94/84**, ABl. 1986, 337).

In **T 195/84** (ABl. 1986, 121) wandte der Vertreter in der mündlichen Verhandlung ein, daß neue Gründe zur Widerlegung der erfinderischen Tätigkeit vorgelegt worden seien, zu denen er sich vorher nicht habe äußern können. Die Kammer schloß sich dem nicht an, da der Vertreter von der Existenz dieses Standes der Technik gewußt hatte. Er habe somit genügend Zeit gehabt, um diesen Stand der Technik voll zu würdigen. Außerdem habe er keine Fristverlängerung beantragt, um den Stand der Technik genauer prüfen zu können, und auch keine Vertagung.

In der Entscheidung **T 643/96** hatte sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf eine Entgeghaltung berufen und nur unvollständige bibliographische Daten darüber angegeben. Daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder kein Exemplar der betreffenden Druckschrift aushändigte, stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und somit auch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weil in der betreffenden Druckschrift nur eine Liste aufgeführt war, die bereits in einem anderen Dokument enthalten war, ohne etwas hinzuzufügen. Es handelte sich somit nur um dem Beschwerdeführer/Anmelder bereits bekannte Informationen (Nr. 4.2.3.4 der Entscheidungsgründe).

In **T 405/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine Partei, die - obwohl sie durch mindestens einen Brief einer anderen Partei auf Einwände gegen die öffentliche Verfügbarkeit des Inhalts einer Dissertation aufmerksam gemacht wurde - nicht vor der mündlichen Verhandlung, bei der eine Entscheidung gefällt werden kann, reagiert oder erst bei besagter mündlicher Verhandlung Informationen vorlegt, die bestätigt werden müssen, hinreichend Gelegenheit gehabt habe, sich zu dem besagten Einwand zu äußern, so daß eine weitere Gelegenheit für die Beibringung einer solchen Bestätigung nicht gerechtfertigt ist.

Die Rechtsprechung zu den Besonderheiten der Gewährung des rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren für den Fall, daß die Patentanmeldung nach einem einzigen Bescheid ohne weitere Aufforderung zur Stellungnahme zurückgewiesen wird, wird ausführlich im Kapitel VII.B.3 dargestellt. Auch die Probleme zum rechtlichen Gehör im Einspruchsverfahren, wann eine Aufforderung zur Stellungnahme nach Art. 101 (2) EPÜ ergehen muß, sind in dem Kapitel VII.C.2 zum Einspruchsverfahren ausgeführt.

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Es sind einige Entscheidungen zu der Frage ergangen, wie in der mündlichen Verhandlung dem Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör entsprochen wird, wenn ein neuer Anspruch, ein relevantes Dokument oder ein neues Argument eingeführt wird.

Erscheint es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer gemäß Art. 114 (1) EPÜ erforderlich, neue Tatsachen oder Beweismittel, die erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden, zu berücksichtigen, so muß sie, wie in Art. 113 (1) EPÜ gefordert, den anderen Beteiligten zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu geben, bevor sie eine auf solche Tatsachen oder Beweismittel gestützte Entscheidung erläßt (**G 4/92**, ABl. 1994, 149; s. auch **T 484/90**, ABl. 1993, 448; zum verspäteten Vorbringen (VI.F.4), siehe **T 330/88** und **T 356/94**).

In **T 253/95** entschied die Kammer mit Verweis auf die Stellungnahme **G 4/92**, daß die Grundsätze, die anwendbar sind, wenn eine Partei der mündlichen Verhandlung fernbleibt, auch gelten, wenn die andere Partei erschienen ist: Neue Argumente dürften in der Begründung der Entscheidung nur herangezogen werden, solange sie sich nicht auf neue Tatsachen bezögen, wenn sie keine neuen Beweismittel oder Rechtsgründe darstellten und die Sachlage nicht verzerrten, sondern sich auf die bereits vorgebrachten Tatsachen und Beweise stützten. So stellte die Kammer in diesem Fall während der mündlichen Verhandlung die Frage, ob der in Anspruch 1 in der erteilten Fassung angegebene Gewichtsbereich für Kautschuk nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig sei. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) protestierte gegen dieses Vorbringen, da es zuvor im Verfahren nicht geltend gemacht worden sei. Es mußte daher bestimmt werden, in welche der Kategorien von Gründen, Tatsachen, Beweismitteln oder Argumenten der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk fällt. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß es sich hierbei weder um einen neuen Grund handle, da vom Einsprechenden nach Art. 123 (2) EPÜ von Anfang an ein Einwand erhoben worden war, noch um eine neue Tatsache oder ein neues Beweismittel. Der Sachverhalt, d. h. Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruch 1 in der erteilten Fassung sowie die Offenbarung in der ursprünglichen Beschreibung, einschließlich der Beispiele (die Grundlage für die Änderung waren offenbar die Beispiele),

lag bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vor. Aus diesem Grund kann der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk allenfalls als verspätetes Argument betrachtet werden, das nach **G 4/92** von einem Einsprechenden jederzeit während des Verfahrens beigebracht werden kann. Dies gilt a fortiori auch für die Kammer.

In **T 783/89** legte die Einspruchsabteilung am Anfang der mündlichen Verhandlung den Beteiligten eine neue Fassung des Hauptanspruchs vor. Die Parteien bekamen zehn Minuten Zeit, um sich mit der geänderten Fassung des Anspruchs zu befassen. Nach Ansicht der Beschwerdekammer wurden die Beschwerdeführer mit dieser Vorgehensweise überrascht. Außerdem sei diese begrenzte Zeitspanne nicht ausreichend gewesen, um die Zulässigkeit der Änderungen zu überprüfen.

In **T 1071/93** war dem Patentinhaber das verspätet vorgelegte Dokument D5 erst dreißig Tage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung zugegangen, weswegen er eine Verschiebung beantragte. Die Einspruchsabteilung wies den Antrag zurück, u. a. wegen der Kürze des Dokuments (zwei Seiten einer Broschüre). Die Kammer stimmte jedoch mit dem Patentinhaber darin überein, daß ein Monat für die Ausarbeitung einer Erwiderung nicht ausreichend sei, zumindest dann nicht, wenn wie im vorliegenden Fall das Schreiben des Einsprechenden übersetzt und dem japanischen Patentinhaber zugestellt werden müsse.

In **T 248/92** hatte die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung auf in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Argumente gestützt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht gegen Art. 113 (1) EPÜ verstoße. Die mündliche Verhandlung diene unter anderem dem Zweck, alle entscheidungserheblichen offenen Fragen soweit wie möglich zu klären. Allerdings müsse an ihrem Ende nicht unbedingt **sofort** eine Entscheidung getroffen werden. Wenn die Beschwerdeführerin Bedenkzeit brauche, hätte sie daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung oder die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens beantragen können, um die neu eingeführten Argumente sorgfältig prüfen zu können, die offensichtlich für die Entscheidung ausschlaggebend waren.

In **T 476/96** (Nrn. 2.2.5 bis 2.2.7 der Entscheidungsgründe) hingegen lehnte es die Kammer unter den Umständen des vorliegenden Falles ab, das Verfahren schriftlich fortzusetzen, um einen raschen Ablauf des Verfahrens zu gewährleisten. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hielt sich die Kammer für hinreichend aufgeklärt und verkündete die Beendigung der sachlichen Debatte.

Dem Verfahren **T 484/89** lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. Die Kammer führte aus, daß die Einspruchsabteilung aufgrund von Art. 114 (1) EPÜ die Kompetenz habe, alle relevanten Entgegnungen zu berücksichtigen bzw. aufzugreifen. Beabsichtigt sie dies, so wird sie in der Regel mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung in einem Bescheid darauf hinweisen. In der vorliegenden Sache habe sich die Einspruchsabteilung jedoch veranlaßt gesehen, das Dokument während der mündlichen Verhandlung aufzugreifen. In solchen Fällen sollte sie jedoch allenfalls auf Antrag der Parteien eine Verhandlungspause gewähren oder eine neue Verhandlung anberaumen, um den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Da ein solcher Antrag weder aus der Entscheidung noch aus dem Protokoll über die mündliche Verhandlung hervorgehe, liege kein Verstoß gegen Art. 113 (1)

EPÜ vor.

Im Verfahren **T 411/92** führte die Kammer von sich aus während der mündlichen Verhandlung ein relevantes Dokument ein. Sie gewährte dem Beschwerdeführer/Anmelder eine Frist von zwei Monaten zur Stellungnahme.

In der Sache **T 376/98** war nach Ansicht der Kammer der Akte zu entnehmen, daß sich die Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung auf die Druckschrift D4 bezog. Die Prüfungsabteilung unterbrach die mündliche Verhandlung, um dem Anmelder für die Prüfung der Druckschrift Zeit einzuräumen. Bei Fortsetzung der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung anhand der Aktenlage.

Hinsichtlich der Einführung von D4 erst in der mündlichen Verhandlung bemerkte die Kammer, daß es für die Prüfungsabteilung keine verfahrensrechtlichen Einschränkungen gebe und sie in jeder Phase des Prüfungsverfahrens relevante Dokumente anziehen könne, solange der Anmelder eine faire Chance erhalte, vor der endgültigen Entscheidung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen (s. **T 1198/97**). Nach Auffassung der Kammer konnte der Antrag des Beschwerdeführers auf eine Entscheidung nur so verstanden werden, daß der Beschwerdeführer an einer weiteren Beratung über die Relevanz der Druckschrift D4 oder ihre Bedeutung für die Entscheidung nicht interessiert war. De facto ließ der Antrag des Beschwerdeführers der Prüfungsabteilung keine andere Wahl, als über den Fall direkt zu entscheiden, und bei dieser Sachlage war hierin kein Verfahrensmangel zu sehen.

In **T 566/91** hatte die Einspruchsabteilung, wenngleich ungewollt, den Widerruf des Patents auf eine Fassung einer Entgegenhaltung gestützt, die vollständiger war als die Fassung, die beide zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erschienenen Beteiligten besaßen. Damit Art. 113 EPÜ im Verfahren vor der Kammer Genüge getan wurde, bot die Kammer den Beteiligten eine halbstündige Unterbrechung der Verhandlung an, damit sie mit Hilfe der Dolmetscher die vollständigere Fassung des Dokuments prüfen konnten.

Im Verfahren **T 951/97** (ABl. 1998, 440) war die Entgegenhaltung D4 von der Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung eingeführt worden. D4 war zwar bereits im europäischen Recherchenbericht erwähnt, aber vor der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren und vor allem in der Mitteilung nach R. 71a EPÜ nicht aufgegriffen worden. In der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer nach einer halbstündigen Unterbrechung einen zweiten Hilfsantrag ein, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung *prima facie* weder gewährbar noch zulässig war. Daraufhin forderte der Beschwerdeführer, ihm nochmals Gelegenheit zu Änderungen zu geben, da die Prüfungsabteilung ein neu angezogenes Dokument in das Verfahren eingeführt habe, durch das sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert habe. Außerdem brauche er genügend Zeit, um sich zu D4 zu äußern. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer befand, eine halbe Stunde sei zu kurz für eine richtige Auswertung des komplexen Textes von D4. D4 war aber offensichtlich ausschlaggebend für die Feststellung der Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit; somit stützte sich die Entscheidung auf Beweismittel, zu denen sich der Anmelder entgegen Art. 113 (1) EPÜ nicht hinreichend

äußern konnte. Außerdem hatte die Prüfungsabteilung, wie ihrer Entscheidung zu entnehmen war, die Prüfung dieses zweiten Hilfsantrags unter Berufung auf R. 71a EPÜ mit der Begründung abgelehnt, daß sich der verfahrensrelevante Sachverhalt nicht geändert habe. Die Kammer gelangte hingegen zu dem Schluß, daß sich sehr wohl eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts im Sinne der R. 71a (1) und (2) EPÜ ergeben hatte, da die Prüfungsabteilung selbst ein neues Dokument, das **relevantes neues Material** verkörpert, zum ersten Mal in einer - nach einer Mitteilung gemäß R. 71a EPÜ einberufenen - mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt hatte.

In **T 327/92** machte der Beschwerdeführer/Patentinhaber einen wesentlichen Verfahrensmangel geltend; dieser liege darin, daß die Einspruchsabteilung das Dokument 8 erst sehr spät, nämlich erst in der mündlichen Verhandlung, erwähnt habe. Damit habe sie sich über Art. 113 (1) EPÜ hinweggesetzt. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht, weil das Dokument 8 bereits in der Einspruchsbegründung zum ersten Mal angeführt und dem Beschwerdeführer damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis gebracht worden war. Hinzu kam, daß das Dokument zwar in bezug auf Anspruch 5 als relevant bezeichnet worden war, sein Gegenstand aber auch in den Geltungsbereich des Anspruchs 1 in der eingereichten Fassung fiel, weil Anspruch 5 von Anspruch 1 abhängig war. Ein Dokument, das womöglich Anspruch 5 nahelegt, ließe dann auch die erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 nicht unberührt. Das Dokument war also immer schon Teil des Einspruchs gewesen. Zudem hatte der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung nochmals Gelegenheit, dieses Dokument zu prüfen. Wenn schließlich ein Patentinhaber von der Einspruchsabteilung und dem Einsprechenden erwarten kann, daß sie kurz vor oder in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruchssätze prüfen, muß er sich seinerseits auch darauf einstellen, seine Ansprüche gegen Einwände zu verteidigen, die auf der Grundlage aller aktenkundigen Entgegnungen in der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden. Die Kammer hielt die Erfordernisse des Art. 113 (1) EPÜ daher für erfüllt.

In **T 862/98** war die erstinstanzliche Entscheidung von der Einspruchsabteilung in anderer Besetzung als derjenigen unterzeichnet worden, vor der die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte, weil das zweite Mitglied **nach** der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden war. Die Kammer entschied, daß Änderungen in der Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung nach einer mündlichen Verhandlung generell auch dann vermieden werden sollten, wenn keine endgültige Sachentscheidung verkündet werde. Wenn dies nicht möglich sei, sollte den Beteiligten in der Regel angeboten werden, daß eine erneute mündliche Verhandlung stattfindet (s. analog Art. 7 (1) VOBK). In Ausnahmefällen könne dies unterbleiben.

Nach Auffassung des Beschwerdeführers hatte die Einspruchsabteilung gegen Art. 113 EPÜ verstoßen, indem sie ihre vorläufige Meinung nach der mündlichen Verhandlung geändert hatte, ohne daß er sich zu den Gründen, auf die sich erst die angefochtene Entscheidung stützte, äußern konnte. In **T 68/94** erklärte die Kammer, vorläufige Meinungen seien nie bindend. Eine mündliche Verhandlung diene dazu, die Argumente der Parteien in konzentrierter Form darzulegen und zu diskutieren. Dies bedeute, daß sich beide Parteien bei dieser Gelegenheit zu den Argumenten der Gegenpartei äußern könnten, entsprechend den Erfordernissen des Art. 113 EPÜ. Die Beschwerdegegnerin habe schon in einem Brief ihre Argumente dargestellt, die die Einspruchsabteilung dann in der angefochtenen

Entscheidung für sachdienlich gehalten habe. Jeder Partei seien alle Argumente bekannt gewesen.

3. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör

In einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern wurden unterschiedliche Auffassungen vertreten, inwiefern eine Partei durch das freiwillige Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung auf ihr Recht, gehört zu werden, verzichtet. Unter Bezugnahme auf die Entscheidungen **T 574/89** und **T 484/90** (ABl. 1993, 448) legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer daher die Frage vor, ob bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Tatsachen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werden dürfe.

Die Große Beschwerdekammer kam in ihrer Stellungnahme **G 4/92** (ABl. 1994, 149) zu dem Ergebnis, daß eine Entscheidung zuungunsten eines Beteiligten, der trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung ferngeblieben ist, nicht auf erstmals in dieser mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden darf. In der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Beweismittel können nur berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die schon bekannten Behauptungen des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft. Hingegen könnten neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden, da es sich hier im Grunde genommen nicht um ein neues Vorbringen als solches handle, sondern um eine Untermauerung der bereits vorgebrachten Tatsachen und Rechtsgründe. Die Stellungnahme beschränkt sich auf mehrseitige Verfahren.

Aus einer Reihe von Entscheidungen ist zu entnehmen, wie **G 4/92** in der Praxis ausgelegt und angewandt wird.

In **T 341/92** (ABl. 1995, 373) legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) mit der Beschwerdebegründung einen Hauptantrag sowie einen Hilfsantrag mit neuen Ansprüchen vor. Der Beschwerdeführer nahm jedoch - wie vorher angekündigt - nicht an der mündlichen Verhandlung teil. In der mündlichen Verhandlung wurde **erstmals** von der Beschwerdekammer die Frage aufgegriffen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoße. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß bei dem **Hauptantrag** eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs vorlag. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete sie dann die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen nach dem **Hilfsantrag**. Die Kammer sah sich nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen daran gehindert, die Entscheidung über den Hauptantrag nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung darauf zu stützen, daß Art. 123 (3) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung entgegenstand. Sie wies darauf hin, daß eine Situation wie in **G 4/92** in diesem Verfahren nicht vorlag, da sich die beanstandete Erweiterung des Schutzbereichs allein aus dem Vergleich der Anspruchsfassung nach dem erteilten Patent und nach dem vorliegenden Hauptantrag, mithin nicht aus einem Sachverhalt, der erst in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt worden war, ergab. Die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung sei jedenfalls dann zulässig, wenn die

Erörterung der Frage für den ordnungsgemäß geladenen, aber abwesenden Patentinhaber nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren.

Im Verfahren **T 133/92** entschied die Kammer, daß es der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in **G 4/92** nicht widerspreche, wenn über die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage von Ansprüchen beraten und entschieden werde, die in der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Beschwerdeführers (Einsprechenden) geändert worden seien. Die Kammer stellte fest, daß der Beschwerdegegner (Patentinhaber) durch die Beschränkung der Ansprüche Einwände ausgeräumt habe, die bereits der Beschwerdeführer erhoben hatte. In einem solchen Fall könne der Beschwerdeführer nicht überrascht worden sein, da er damit habe rechnen müssen, daß der Einsprechende versuchen würde, alle Einwände zu entkräften. Die Vorlage von Hilfsanträgen sei eindeutig kein "Sachverhalt" im Sinne der Entscheidung **G 4/92**. Sonst könnte am Ende einer mündlichen Verhandlung niemals eine Entscheidung getroffen werden, wenn in dieser Verhandlung, wie allgemein üblich, Hilfsanträge eingereicht würden und der Einsprechende, wie es ebenfalls häufig vorkomme, fernbleibe; eine solche Verhandlung wäre dann nutzlos und reine Zeitverschwendung und verstieße zudem gegen den allgemeinen Grundsatz der Rechtssicherheit, d. h. das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit an der Beendigung von Rechtsstreitigkeiten. Wie die Kammer in **T 771/92** befand, verstößt die Entscheidung, das Patent auf der Grundlage eines in Abwesenheit des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung geänderten Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten, nicht gegen die in **G 4/92** beschriebenen Grundsätze. Die Vorlage beschränkter Ansprüche sei weder ein Sachverhalt noch ein Beweismittel. Der Beschwerdeführer konnte von der Änderung nicht überrascht werden, weil er vernünftigerweise davon ausgehen mußte, daß der Beschwerdegegner versuchen würde, die Einwände zu entkräften. Anlaß für die Änderungen war der Neuheitseinwand, den der Beschwerdeführer im schriftlichen Verfahren vorgebracht hatte.

Auch in den Verfahren **T 912/91**, **T 202/92**, **T 856/92** und **T 890/92**, denen ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag, gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, daß dem Art. 113 (1) EPÜ entsprochen worden sei. In der Sache **T 1049/93** entschied die Kammer, daß eine Beschwerdekammer weiterhin den Stand der Technik berücksichtigen kann, wenn ein ordnungsgemäß geladener Einsprechender der mündlichen Verhandlung aus freien Stücken ferngeblieben ist. **G 4/92** dürfe nicht so ausgelegt werden, daß sie die Rechte eines aus freien Stücken ferngebliebenen Beteiligten erweitert. In **T 414/94** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß es ein generelles Verbot zur Änderung von Anträgen in Abwesenheit eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung - wie es vom Beschwerdeführer beantragt worden sei - nicht gebe. Ein nicht erschienener Beteiligter müsse mit Reaktionen der Gegenseite im rechtlichen und faktischen Rahmen des vor der mündlichen Verhandlung dargelegten Sachverhalts sowie damit rechnen, daß unter Berücksichtigung oder auf der Grundlage dieser Reaktionen Entscheidungen getroffen werden.

In der Entscheidung **T 501/92** (ABl. 1996, 261) hingegen kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß, wenn ein Beschwerdeführer während einer mündlichen Verhandlung, der der Beschwerdegegner freiwillig ferngeblieben ist, erstmals einen neuen Grund, der sich aus dem Akteninhalt ergibt, als ein neues Argument für die Stattgabe der Beschwerde vorbringt, es gegen Art. 113 (1) EPÜ und die der Entscheidung **G 4/92** zugrunde liegenden Grundsätze

verstoßen würde, der Beschwerde mit dieser neuen Begründung stattzugeben, ohne daß sich der Beschwerdegegner vorher hierzu äußern könne. Im vorliegenden Fall beantragte der Beschwerdeführer (Einsprechende) bei der mündlichen Verhandlung, daß das Versäumnis des Patentinhabers, einen formellen Antrag zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents einzureichen, automatisch zum Widerruf des Patents führen sollte.

In **T 892/94** (ABl. 2000, 1) blieb der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nicht nur trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung fern, sondern teilte der Kammer schon vor der mündlichen Verhandlung seine Entscheidung mit, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

Nach Ansicht der Kammer ist die Erklärung des Beschwerdegegners, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen, als eindeutige Entscheidung des Beschwerdegegners auszulegen, sich seiner in Art. 113 (1) EPÜ festgelegten Rechte aus freien Stücken zu begeben und darauf zu verzichten, sich zu Einwänden, Tatsachen, Gründen oder Beweismitteln zu äußern, die vom Beschwerdeführer oder der Kammer in das Verfahren eingeführt werden und sich später als maßgeblich für den Widerruf des Patents erweisen könnten. Deshalb war die Kammer der Auffassung, daß die Beratung und Entscheidung über den Widerruf des Patents trotz des Fernbleibens des Beschwerdegegners von der mündlichen Verhandlung nicht dessen in Art. 113 (1) EPÜ verankerte Verfahrensrechte verletzt.

In der Entscheidung **T 55/91** wurde der Grundsatz des rechtlichen Gehörs im Ex-parte-Verfahren erläutert, wenn der Anmelder bzw. Beschwerdeführer der ordnungsgemäß anberaumten mündlichen Verhandlung fernbleibt. Die Kammer war der Auffassung, der Beschwerdeführer habe gemäß Art. 113 (1) EPÜ Gelegenheit gehabt, zu dem von der Kammer gegen die Neuheit erhobenen Einwand Stellung zu nehmen, habe diese aber nicht genutzt. Bei der Erörterung des Falls in der mündlichen Verhandlung, die trotz Abwesenheit des Beschwerdeführers gemäß R. 71 (2) EPÜ ordnungsgemäß abgehalten wurde, entschied die Kammer, dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 fehle aus den von der Kammer bereits dargelegten Gründen die Neuheit.

Vgl. die Entscheidung in **T 434/95** im Kapitel zur Kostenverteilung.

4. Artikel 113 (2) EPÜ

Gemäß Art. 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

In **T 32/82** (ABl. 1984, 354) wies die Kammer darauf hin, daß aus Art. 113 (2) EPÜ hervorgehe, daß die Beschwerdekammern (sowie die erste Instanz) nicht befugt seien, in ihren Entscheidungen die Erteilung eines europäischen Patents anzuordnen, dessen Patentansprüche sich inhaltlich oder in ihrer Abhängigkeit voneinander von den vom Anmelder eingereichten unterscheiden. Eine Änderung des Textes durch die Prüfungsabteilung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (**J 19/84**).

In der Entscheidung **T 647/93** (ABl. 1995, 132) betonte die Kammer, daß die Bestimmung des Art. 113 (2) EPÜ einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz darstelle, der Bestandteil des rechtlichen Gehörs und von so grundlegender Bedeutung sei, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes grundsätzlich als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei. Ein solcher Verfahrensmangel liege jedenfalls dann vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Art. 109 EPÜ keinen Gebrauch mache, nachdem sie in der Beschwerdebeurteilung auf den Fehler hingewiesen worden sei.

In **T 73/84** (ABl. 1985, 241) führte die Kammer aus, daß das europäische Patent zu widerrufen ist, wenn der Inhaber des Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren erklärt, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt und keine geänderte Fassung vorlegen wird.

In **T 237/96** hat die Kammer dargelegt, daß Art. 113 (2) EPÜ nicht so zu verstehen sei, daß die Prüfungsabteilung jeder vom Anmelder vorgeschlagenen Änderung zustimmen muß, nur um sicherzustellen, daß eine von diesem gebilligte Fassung vorliegt. Wenn, wie im vorliegenden Fall, nach Mitteilung der Fassung nach R. 51 (4) EPÜ vom Anmelder Änderungen vorgeschlagen werden, die die Prüfungsabteilung aus gutem Grund kraft R. 86 (3) EPÜ ablehnt, und der Anmelder daraufhin keine andere Fassung der Anmeldungsunterlagen billigt, ist es ständige, von der entsprechenden Rechtsprechung genehmigte Praxis, die Anmeldung mit der Begründung abzulehnen, daß keine vom Anmelder nach Art. 113 (2) EPÜ gebilligte Fassung existiert, auf deren Grundlage das Patent gewährt werden kann.

In **T 549/96** stellte die Kammer fest, daß ein Anmelder am Ende des Verfahrens eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Andernfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, auf der Grundlage welcher Fassung sie das Verfahren fortsetzen solle, und die Anmeldung müßte gegebenenfalls zurückgewiesen werden, da kein klarer Antrag vorliege. Unterlasse es ein Anmelder, sein Einverständnis mit der Fassung eines zulässigen Hilfsantrags zu erklären, z. B. durch ausdrückliches Nichteinverständnis oder durch Aufrechterhaltung eines oder mehrerer nicht gewählbarer höherrangiger Anträge, so könne die Prüfungsabteilung die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ zurückweisen (siehe auch **T 976/97**).

In **T 666/90** wurde die Antragslage in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht klargestellt. Das führte im Zeitraum zwischen der mündlichen Verhandlung und der schriftlichen Abfassung der Entscheidung zu einem Dissens. Die Beschwerdekammer machte darauf aufmerksam, daß es in einem solchem Falle angebracht sei, eine schriftliche Abfassung der endgültigen Anträge und eine Klarstellung, in welcher Rangfolge sie zu berücksichtigen seien, zu fordern, bevor die Entscheidung verkündet werde. Eine nicht erfolgte Klarstellung, der Antragslage sei als Verstoß gegen Art. 113 (2) EPÜ und damit als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten. In **T 552/97** hatte die Einspruchsabteilung über den Hauptantrag gar nicht entschieden, weil sie fälschlicherweise annahm, er sei nicht mehr im Verfahren. Die Kammer erinnerte daran, daß insbesondere wenn die Anträge im Verlauf einer mündlichen Verhandlung geändert würden, es angebracht sei, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstelle.

In **T 425/97** unterschied sich die Fassung des Einzelanspruchs, die der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung beigelegt war, in vielen wesentlichen Anspruchsmerkmalen von der Fassung, die in der mündlichen Verhandlung als patentfähig galt. Aus dem Originalprotokoll der mündlichen Verhandlung, aus der geschichtlichen Entwicklung des Falls sowie aus den weiteren Umständen zog die Kammer daraufhin die Schlußfolgerung, daß die Einspruchsabteilung über das streitige Patent anhand einer Fassung entschieden hatte, die der Patentinhaber weder vorgeschlagen noch gebilligt hatte. Dies stellt eine Verletzung des Art. 113 (2) EPÜ dar und hat daher als wesentlicher Verfahrens-mangel zu gelten.

In den Verfahren **T 543/92** und **T 89/94** berücksichtigte die Einspruchsabteilung einen Schriftsatz, mit dem geänderte Ansprüche vorgelegt wurden, unbeabsichtigterweise nicht. Das Patent wurde in beiden Fällen widerrufen. Die Kammer stellte fest, daß nach dem Eingang eines Schriftsatzes beim Amt davon ausgegangen werden müsse, daß ihn das entscheidende Organ auch erhalten habe. Für die weitere ordnungsgemäße Behandlung habe die Verantwortlichkeit bei den zuständigen Stellen des Amts gelegen. Die angefochtene Entscheidung verstoße daher gegen Art. 113 (2) EPÜ.

C. Mündliche Verhandlung

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung

Das Recht eines Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist in Art. 116 (1) EPÜ verankert. Danach findet eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten statt oder, sofern das EPA dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen. Das Recht auf mündliche Verhandlung stellt ein überaus wichtiges Verfahrensrecht dar, dessen Gewährung das EPA mit allen angemessenen Maßnahmen sicherstellen muß (**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 663/90**, **T 808/94**). Wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde, dann muß eine solche anberaumt werden. Diese Vorschrift ist zwingend und läßt keinen Ermessensspielraum (**T 283/88**). Das betreffende Organ darf dann keine Entscheidung, die gegen die antragstellende Partei gerichtet ist, ohne vorheriger Anberaumung einer mündlichen Verhandlung erlassen (**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 93/88**, **T 663/90**). Gegenüber dem Grundsatz des Rechts auf mündliche Verhandlung können Erwägungen hinsichtlich zügiger Verfahrensführung, Billigkeit oder Verfahrensökonomie nicht durchgreifen (**T 598/88**).

Die Kammer wandte diesen Grundsatz in der Entscheidung **T 556/95** (ABl. 1997, 205) an unter Hinweis darauf, daß das Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen bis zum Erteilungsbeschluß zuzulassen, nicht bedeutet, daß es auch in ihr Ermessen gestellt ist, einen Antrag auf eine mündliche Verhandlung zurückzuweisen, in der über diese Änderungen beraten werden soll. Die Prüfungsabteilung muß das ihr nach R. 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen im Falle von Änderungen, die auf eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ hin beantragt werden, entsprechend Art. 116 (1) EPÜ ausüben. Wie die Kammer weiter ausführt, besteht das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung (Art. 116 EPÜ) so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Schließlich stellte sie fest, daß die Große Beschwerdekammer - die in ihrer Entscheidung **G 7/93** (ABl. 1994, 775) den

Prüfungsabteilungen gewisse Empfehlungen für die Ausübung ihres Ermessens (R. 86 EPÜ nach R. 51 (6) EPÜ) an die Hand gegeben hatte - nicht berechtigt ist, die Anwendung des Art. 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen einzuschränken.

In **T 383/87** wurde hervorgehoben, daß Art. 116 (1) EPÜ jedem Beteiligten das Recht auf eine mündliche Verhandlung garantiert, damit er seine Sache vor der zuständigen Instanz des EPA mündlich vortragen kann. Es kann vorkommen, daß ein Beteiligter der Ansicht ist, seine Sache besser mündlich als schriftlich vortragen zu können, selbst wenn er dabei keine neuen Argumente vorbringt. Es ist dann sein gutes Recht, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, ohne befürchten zu müssen, daß ihm dadurch zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, der Antrag auf mündliche Verhandlung stellt einen eindeutigen Rechtsmißbrauch dar.

In **T 194/96** hatte die Kammer über die Zurückweisung eines Antrags auf mündliche Verhandlung durch die Prüfungsabteilung zu befinden, die einen Mißbrauch seitens des Beschwerdeführers vermutet hatte. Sie entschied, daß die Zurückweisung nicht begründet war. Die dem EPA durch Art. 116 (1) EPÜ, Satz 2, eingeräumte Befugnis, einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ abzulehnen, beschränkt sich auf den Fall, daß "die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind". Selbst wenn die Prüfungsabteilung mit ihrer Vermutung recht hätte, daß ein Mißbrauch des Beschwerdeführers vorliegt ("Verfahrensmißbrauch" durch Beantragung einer erneuten mündlichen Verhandlung), wäre dies kein Grund, den Antrag abzulehnen. Es ist einzig und allein das Kriterium entscheidend, ob sich der der Verhandlung zugrunde liegende Sachverhalt seit der ersten mündlichen Verhandlung geändert hat.

Auch in der Entscheidung **T 125/89** wies die Kammer nachdrücklich darauf hin, daß die Art. 113 (1) und 116 (1) EPÜ nicht nur zur Anwendung kommen, wenn "wesentliche neue Argumente" vorgebracht werden. Die Beteiligten hätten das Recht, auch bekannte Argumente nochmals vorzutragen oder bereits vorgetragene Argumente besonders hervorzuheben, in einen besonderen Zusammenhang zu stellen oder zu einer Argumentationskette zu verbinden.

In der Entscheidung **T 1051/92** machte die Beschwerdekammer noch darauf aufmerksam, daß es nicht schon als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet werden kann, wenn ein Bescheid der Einspruchsabteilung einen Hinweis enthält, der den falschen Eindruck erweckt, daß dem Beschwerdeführer dann, wenn er in der mündlichen Verhandlung keine neuen Argumente vorbringt, allein schon deshalb die Übernahme erheblicher Kosten des Beschwerdegegners droht (s. auch **T 303/86**).

Grundsätzlich führt das fehlende Vorbringen neuer und wesentlicher Argumente eines Beteiligten in der mündlichen Verhandlung nicht zu einer abweichenden Kostenverteilung nach Art. 104 EPÜ. In bestimmten Fällen, wenn z. B. ein Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen oder eine Vertagung beantragt wird, wenn eine Partei nicht in der mündlichen Verhandlung erscheint oder wenn ein Mißbrauch der mündlichen Verhandlung vorliegt, kann jedoch eine abweichende Kostenverteilung nach Art. 104 EPÜ angeordnet werden (s. VII.C.12.3).

2. Mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle

Nach Art. 116 (2) EPÜ findet vor der Eingangsstelle eine mündliche Verhandlung auf Antrag des Anmelders nur statt, wenn die Eingangsstelle dies für sachdienlich erachtet oder beabsichtigt die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen.

Wenn die Eingangsstelle entscheiden muß, ob nach R. 69 (2) EPÜ ein Rechtsverlust nach dem EPÜ eingetreten ist, so heißt das nicht, daß sie im Sinne des Art. 116 (2) EPÜ "beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen". Die Eingangsstelle kann also einen Antrag des Anmelders auf mündliche Verhandlung zurückweisen, wenn sie diese nicht für sachdienlich erachtet (**J xx/xx**, ABl. 1985, 159). In einer weiteren Entscheidung **J 20/87** (ABl. 1989, 67) fügte die Juristische Beschwerdekammer dem hinzu, daß eine Beschwerdekammer, die nach Art. 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Eingangsstelle tätig wird, einen vom Anmelder im Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung nach Art. 116 (2) EPÜ zurückweisen kann, wenn sie diese nicht für sachdienlich erachtet und auch nicht beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen.

3. Antrag auf mündliche Verhandlung

Das Recht einer Partei auf mündliche Verhandlung setzt die Stellung eines eindeutigen und vorbehaltlosen Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung voraus (**T 299/86**, ABl. 1988, 88, **T 433/87**, **T 663/90**). Ob ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden ist, muß im Einzelfall anhand der Sachlage festgestellt werden. Besteht auch nur der geringste Zweifel darüber, so empfiehlt es sich in der Praxis, den Betreffenden um eine Klärung zu bitten (**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 283/88**). In **T 528/96** stellte die Kammer allerdings fest, daß von der Einspruchsabteilung zwar durchaus hätte erwartet werden können, daß sie nachfragt, ob es sich tatsächlich um einen solchen Antrag handelt; daß sie das nicht tat, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, denn es liegt beim Beteiligten selbst, einen eindeutigen Antrag zu stellen.

In **T 870/93** hielt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer lediglich mitgeteilt habe, er wolle einen weiteren Bescheid der Einspruchsabteilung abwarten, bevor er - möglicherweise - eine mündliche Verhandlung beantrage. Die Kammer führte aus, um sicher zu sein, daß er zu einer mündlichen Verhandlung geladen werde, hätte der Einsprechende einen solchen Antrag frühzeitig stellen müssen. Oder er hätte, falls er nur dann eine mündliche Verhandlung beantragen wollte, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt seien, einen Hilfsantrag stellen und genau angeben müssen, unter welchen Bedingungen er diesen stellen werde.

3.1 Formulierung des Antrags

In der Sache **T 528/96** lautete der letzte Absatz der Einspruchserwiderung des Patentinhabers, die das neueste aktenkundige Dokument war, bevor die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung traf, wie folgt: "Von der Einspruchsabteilung für erforderlich erachtete weitere Informationen wird der Patentinhaber gerne zu gegebener Zeit entweder schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung liefern." Die Einspruchsabteilung argumentierte, daß diese Erklärung keinen Antrag auf mündliche Verhandlung darstellte. Nach Ansicht der Kammer

handelte es sich hier nicht um einen förmlichen Antrag auf mündliche Verhandlung.

In der Zwischenentscheidung **T 299/86** (ABl. 1988, 88) wurde die Erklärung eines Beteiligten "ich behalte mir jedoch das Recht vor, nach Art. 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung zu beantragen, falls die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückzuweisen beabsichtigt" dahingehend ausgelegt, daß der Anmelder noch nicht beschlossen hatte, eine mündliche Verhandlung zu beantragen (s. auch **T 263/91**).

In **T 433/87** wurde die Erklärung der Patentinhaberin "... das Einspruchsverfahren abzuschließen, bei Erfordernis baldmöglichst die mündliche Verhandlung anzusetzen" dahingehend ausgelegt, daß um eine mündliche Verhandlung lediglich für den Fall gebeten wurde, daß die Einspruchsabteilung eine solche für erforderlich hielt. Auch die Erklärung "falls es noch Probleme gibt, würde ich es begrüßen, wenn ich Gelegenheit erhielte, die Sache mit dem Prüfer zu erörtern" wurde nicht als gültiger Antrag auf eine mündliche Verhandlung verstanden (s. **T 88/87**).

In **T 19/87** (ABl. 1988, 268) hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß ein Antrag auf "eine Rücksprache zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung" im Schreiben der Anmelderin nur als gleichzeitiger Antrag auf eine Rücksprache (dem möglicherweise nicht entsprochen würde) und auf eine mündliche Verhandlung ausgelegt werden könne. In diesem Fall müsse dann eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung anberaumt werden (s. auch **T 283/88**).

Die Formulierung der Anmelderin "der Vertreter der Anmelderin macht sein Recht geltend, zu erscheinen und die Sache mündlich vorzutragen" wurde in **T 668/89** als gültiger Antrag auf eine mündliche Verhandlung ausgelegt.

3.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung

Ist ein Antrag eines Verfahrensbeteiligten auf mündliche Verhandlung gestellt, so kann dieser nur durch eine gegenteilige Willenserklärung zurückgenommen werden, z. B. wenn eine entsprechende eindeutige schriftliche Erklärung zu den Akten gelangt ist. Fehlt ein zweifelsfreier Nachweis über die Zurücknahme des Antrags, so muß zwangsläufig davon ausgegangen werden, daß der einmal gestellte Antrag weiterbesteht und auch zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung vorgelegen hat (s. **T 283/88**, **T 663/90**, **T 879/92**).

In **T 3/90** (ABl. 1992, 737) wurde die von einem Beteiligten hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung anberaumt. Der Beteiligte erklärte anschließend, daß er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Die Kammer wies in ihrer Entscheidung darauf hin, daß eine solche Erklärung in der Regel als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung zu behandeln sei.

Grundsätzlich kann das Stillschweigen einer Partei auf einen Bescheid, mit dem sie aufgefordert worden ist, zu erklären, ob ihr Antrag auf mündliche Verhandlung aufrechterhalten wird, nicht als Rücknahme des Antrags gewertet werden.

In **T 35/92** führte die Beschwerdekammer aus, daß, obwohl die Einspruchsabteilung

billigerweise eine Antwort auf ihre Anfrage haben erwarten können und ihre Aufforderung im Hinblick auf die Verfahrensökonomie ihre Berechtigung haben, dennoch jeglicher rechtliche Grund fehle, das Schweigen der Beschwerdeführerin als Rücknahme des Hilfsantrags auf eine mündliche Verhandlung zu werten. Ein Antrag im Sinne des Art. 116 (1) EPÜ könne nur durch eine gegenteilige Erklärung zurückgenommen werden. Dafür, daß eine Rücknahme auch durch Untätigkeit, d. h. bloßes Stillschweigen, erfolgen könne, bestehe im EPÜ keine Grundlage. Art. 116 EPÜ sehe jedenfalls eine solche Wirkung des Schweigens einer Partei, das einem Rechtsverzicht gleichzusetzen sei, nicht vor.

Auch in **T 686/92** legte die Einspruchsabteilung das Stillschweigen der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) auf ihre schriftliche Anfrage hin, ob sie den Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Einspruchsabteilung das Patent zu widerrufen beabsichtigt, aufrechterhalte, als Zurücknahme des Antrags aus. Die Kammer entschied, daß die Einspruchsabteilung im Falle eines Hilfsantrags auf mündliche Verhandlung eines Beteiligten keinen Ermessensspielraum habe. Sie sei nicht befugt, eine den Beteiligten beschwerende Entscheidung zu treffen, ohne zuvor eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. In dem ähnlich gelagerten Fall **T 795/91** fügte die Kammer hinzu, daß eine Zurücknahme eine entsprechende eindeutige Willensäußerung des Beteiligten voraussetze (s. auch **T 766/90**, **T 879/92**).

3.3 Antrag auf erneute mündliche Verhandlung

Nach Art. 116 (1) EPÜ, Satz 2, kann das EPA einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind.

In **T 194/96** hat die Kammer ausdrücklich festgestellt, daß die dem EPA durch Art. 116 (1) EPÜ, Satz 2, eingeräumte Befugnis, einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung abzulehnen, sich auf den Fall beschränkt, daß die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind. Im vorliegenden Fall waren nach der ersten mündlichen Verhandlung neue Entgegenhaltungen eingereicht worden, die relevanter waren als die bis dahin eingereichten und den Tenor der Entscheidung grundlegend ändern konnten und tatsächlich auch geändert haben. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß in diesem Fall der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt im Sinne des Art. 116 EPÜ nicht mehr derselbe sein könne.

In **T 441/90** hatte die Einspruchsabteilung den Beteiligten am Ende der mündlichen Verhandlung Fristen für die Einreichung weiterer Beweismittel gesetzt und verfügt, daß das Verfahren schriftlich fortgeführt werde. Die Kammer stellte fest, daß eine solche Anordnung die Beteiligten in keiner Weise daran hindere, eine erneute mündliche Verhandlung zu beantragen, wenn ihnen dies zweckdienlich erscheine. Wenn jedoch die vorstehend angesprochene Anordnung ergangen sei und kein weiterer förmlicher Antrag auf mündliche Verhandlung vorliege, sei die Einspruchsabteilung eindeutig von jeder Verpflichtung entbunden, eine weitere Verhandlung anzuberaumen oder bei den Beteiligten nachzufragen, ob ein Wunsch nach nochmaliger Anhörung bestehe.

In den folgenden Fällen wurde der Antrag auf erneute mündliche Verhandlung abgelehnt.

In **T 748/91** war die Beschwerdekammer der Auffassung, daß in der vorliegenden Sache keine wesentlich neue Sachlage entstanden war, die im Hinblick auf Art. 116 (1) EPÜ, Satz 2, die erneute Anberaumung einer mündlichen Verhandlung rechtfertigen würde (s. auch **T 692/90**, **T 755/90**, **T 25/91**, **T 327/91**). Auch in **T 547/88** lehnte die Kammer den Antrag aller Beteiligten auf erneute mündliche Verhandlung ab, da die Parteien und der Sachverhalt derselbe geblieben waren. Die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens nach der ersten mündlichen Verhandlung diene nur dem Zweck, denselben Sachverhalt noch weiter zu erläutern.

Auch in **T 614/90** hielt die Kammer eine erneute mündliche Verhandlung nicht für zweckdienlich und lehnte es auch ab, dem Antragsteller Gelegenheit zu geben, schriftlich zu ihrer Begründung für die Verweigerung einer weiteren mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen, da sie die Gründe bereits in ihrem Bescheid mitgeteilt hatte.

Die Kammer entschied in **T 529/94**, daß die Ablehnung in diesem Fall keinen Verfahrensmangel darstellte. In dieser Sache hatte die Prüfungsabteilung neu eingereichte Ansprüche 3 und 4 in Ausübung ihres Ermessens gemäß R. 86 (3) EPÜ für unzulässig erachtet. Diese Ansprüche waren somit nie in den Anmeldungstext aufgenommen und somit nie deren Teil geworden. Aus diesem Grund stellte die Verweigerung einer zweiten mündlichen Verhandlung, in der die Gewährbarkeit der bereits früher für unzulässig befundenen und nun erneut vorgeschlagenen Änderungen erörtert werden sollte, keinen Verfahrensmangel dar.

In der Entscheidung **T 731/93** stellte die Kammer fest, daß der "Sachverhalt", so wie er nach dem Wortlaut des Art. 116 (1) EPÜ in allen drei Amtssprachen zu verstehen sei, nicht mehr derselbe sein könne, wenn neue Beweismittel zum Verfahren zugelassen worden seien. In diesem Fall stelle die Ablehnung eines Antrags auf erneute mündliche Verhandlung einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

3.4 Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung

Nach der ständigen Praxis der Beschwerdekammern wird eine von einem Beteiligten hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung als Antrag auf mündliche Verhandlung ausgelegt, es sei denn, daß beabsichtigt wird, den Fall zugunsten des antragstellenden Beteiligten zu entscheiden (s. **T 3/90**, ABl. 1992, 737).

In **T 344/88** beantragte der Beschwerdeführer eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Einspruchsabteilung beabsichtigen sollte, das Patent ganz oder teilweise aufrechtzuerhalten. Die Einspruchsabteilung verwarf den Einspruch ohne mündliche Verhandlung als unzulässig. Die Beschwerdekammer stellte zu diesem Vorgehen fest, daß es zwar zutrefte, daß bei Verwerfung des Einspruchs als unzulässig formal nicht über die Aufrechterhaltung des Patents entschieden werde. Der Bestand des Patents sei aber die Folge dieser Entscheidung. Deshalb dürfe bei einem Hilfsantrag eines Verfahrensbeteiligten auf mündliche Verhandlung nicht ausschließlich vom Wortlaut des Antrags ausgegangen werden. Angesichts der besonderen Wichtigkeit des Anspruchs auf rechtliches Gehör in Form einer mündlichen Verhandlung sei, wenn bei vernünftiger Würdigung des Antragswortlauts vermutet werden könne, daß auch hierzu eine mündliche Verhandlung

begehrt werde, eine solche anzuberaumen oder in echten Zweifelsfällen der Umfang des Hilfsantrags durch Rückfrage bei dem betreffenden Antragsteller zu klären.

Obwohl die Kammern das absolute Recht auf die mündliche Verhandlung immer bestätigt haben (s. VI.C.1), haben sie manchmal den Antrag auf mündliche Verhandlung als bedingt gestellt betrachtet, wenn sie die Sache an die erste Instanz zurückverweisen wollten.

In **T 924/91** beantragte der Beschwerdeführer eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß das Patent nicht auf der Grundlage seiner Schriftsätze erteilt würde. Die Kammer verwies die Sache mit dem Hinweis an die erste Instanz zurück, daß eine mündliche Verhandlung nicht anberaumt zu werden brauche, weil durch die Zurückverweisung die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Anmeldung nicht zurückgewiesen werde. Sie betonte, daß der bedingte Antrag des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung ein Antrag in einem laufenden Beschwerdeverfahren sei und sich auf das weitere Verfahren vor der Prüfungsabteilung nicht auswirke. In dem ähnlich gelagerten Fall **T 166/91** stellte die Kammer fest, daß der Beteiligte durch die Entscheidung zur Zurückverweisung an die erste Instanz nicht beschwert werde und daher keine mündliche Verhandlung angesetzt zu werden brauche (s. auch **T 808/94**).

In **T 494/92** stellte der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung einen unbedingten Antrag auf mündliche Verhandlung. Die Kammer führte aus, daß sich eine mündliche Verhandlung erübrige, da sie in der Frage der erfinderischen Tätigkeit zugunsten des Beschwerdeführers entschieden habe und keine weiteren materiell- und/oder verfahrensrechtlichen Fragen anstünden. Die Kammer behandelte daher den Antrag wie einen Hilfsantrag.

3.5 Antrag auf mündliche Verhandlung im Verfahren nach einer Zurückverweisung

In **T 892/92** (ABl. 1994, 664) brachte der Beschwerdeführer vor, daß nach Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung die von ihm ursprünglich beantragte mündliche Verhandlung nie mehr stattgefunden habe. Die Kammer prüfte, ob der ursprüngliche Antrag auf mündliche Verhandlung nach der Zurückverweisung wieder aufgelebt und deshalb rechtswirksam war. Sie entschied, daß das Verfahren "zur weiteren Entscheidung" im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Beschwerdekammer zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens zu betrachten sei, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung von der Kammer aufgehoben worden und somit nicht mehr rechtskräftig sei. Infolgedessen werde der ursprüngliche Antrag des Patentinhabers, den dieser zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert habe, nach der Zurückverweisung erneut wirksam; die Einspruchsabteilung hätte also keine den Patentinhaber beschwerende Entscheidung treffen dürfen, ohne ihm zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Art. 116 (1) EPÜ).

4. Verstoß gegen Artikel 116 EPÜ

Wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer schriftlichen Mitteilung sinngemäß einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellt, so ist die zuständige Instanz verpflichtet, einen Termin anzuberaumen. Wird der Antrag übergangen, so ist die Entscheidung als nichtig aufzuheben

(**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 560/88**, **T 663/90**, **T 766/90** s. oben).

In **T 93/88** wurde aufgrund eines Versehens der Einspruchsabteilung dem Antrag des Einsprechenden auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht stattgegeben. Die Kammer entschied, daß auch in diesem Fall die im schriftlichen Verfahren ergangene Entscheidung der Einspruchsabteilung als nichtig aufgehoben werden müsse.

Grundsätzlich stellt die Nichtgewährung des Antrags auf mündliche Verhandlung eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs dar, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (s. VII.D.15.4.2).

Andererseits unterstrich die Kammer in **T 693/95**, daß, wenn mehrere Beteiligte betroffen sind, wie dies bei einem Einspruchsverfahren der Fall ist, das EPÜ nur mündliche Verhandlungen vorsehe, zu denen alle Beteiligten geladen seien, damit der Grundsatz der Unparteilichkeit der Instanzen und der Rechtsgleichheit gewahrt werde. Eine Unterredung zwischen einem einzelnen Beteiligten und einem Mitglied der Einspruchsabteilung oder einem Mitglied der Beschwerdekammer über Sachfragen sei nicht vorgesehen. Im vorliegenden Fall habe eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung stattgefunden, und die Beschwerdeführer hätten sich äußern können, da einer von ihnen anwesend gewesen sei. Der Vorwurf der Beschwerdeführer, ihnen sei kein rechtliches Gehör gewährt worden, sei mithin nicht gerechtfertigt.

5. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung

5.1 Rechtliches Gehör bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei

Zu der Frage, ob bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Taschen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werden darf, siehe Kapitel "Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör", VI.B.3.

5.2 Benachrichtigungspflicht bei Nichtteilnahme an mündlicher Verhandlung

In der Entscheidung **T 653/91** hob die Beschwerdekammer folgendes hervor: "Wenn ein Beteiligter an einer mündlichen Verhandlung, zu der die Ladung bereits ergangen ist, nicht teilzunehmen beabsichtigt, sollten sowohl die Kammer (über ihren Geschäftsstellenbeamten) als auch alle anderen Verfahrensbeteiligten so früh wie möglich vor dem anberaumten Termin schriftlich hiervon in Kenntnis gesetzt werden. Eine telefonische Benachrichtigung ist in solchen Fällen, insbesondere im mehrseitigen Verfahren, nicht angebracht, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor."

In **T 930/92** (ABl. 1996, 191) machte die Kammer deutlich, daß ein zur mündlichen Verhandlung geladener Beteiligter aus Gründen der Billigkeit verpflichtet ist, das EPA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er an der Verhandlung nicht teilnehmen kann. Dabei sei es unerheblich, ob er die mündliche Verhandlung selbst beantragt habe und ob die Ladung zusammen mit einer Mitteilung ergangen sei. Bleibe ein geladener Beteiligter der mündlichen Verhandlung fern, ohne das EPA zuvor benachrichtigt zu haben, so könne es

nach Art. 104 (1) EPÜ der Billigkeit entsprechen, die Kostenverteilung zugunsten eines anderen geladenen und auch erschienenen Beteiligten vorzunehmen; siehe auch VII.C.12.3.

6. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

6.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

Nach der Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000 (ABl. 2000, 456) werden die erste Instanz und die Beschwerdekammern nur einen einzigen Termin für die mündliche Verhandlung anberaumen. Eine vorherige Absprache des Termins per Telefon oder Fax erfolgt nicht. Auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten wird eine vom EPA anberaumte mündliche Verhandlung nur dann abgesagt und neu anberaumt, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen. **T 320/88** (ABl. 1990, 359) ist insoweit überholt.

In **T 275/89** (ABl. 1992, 126) führte die Kammer aus, daß die Erkrankung eines ordnungsgemäß vertretenen Beteiligten nicht ausreicht, um die Verlegung eines festgesetzten Termins zur mündlichen Verhandlung zu rechtfertigen, es sei denn, die Anwesenheit des erkrankten Beteiligten im Termin ist erforderlich. Einem Antrag auf Verlegung des Termins kann nur dann stattgegeben werden, wenn unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände eintreten, die eine Verhandlung entweder unmöglich machen (z. B. akute Erkrankung des Vertreters bzw. eines unvertretenen Beteiligten) oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen könnten (z. B. unvorhergesehene Verhinderung eines wichtigen Zeugen oder Sachverständigen).

Im Fall **T 37/97** entschied die Kammer in Anwendung dieser Grundsätze, daß die zur Stützung des Antrags angeführten Tatsachen weder unvorhersehbar noch außergewöhnlich seien, so daß sie eine Vertagung nicht rechtfertigen können. Wenn, wie hier, nach der ordnungsgemäßen Ladung zu einer mündlichen Verhandlung ein neuer Vertreter bestellt werde, so könne erwartet werden, daß sich dieser vor Übernahme des Mandats vergewissere, daß er den anberaumten Termin wahrnehmen könne, oder er müsse für eine anderweitige Terminsvertretung sorgen. Das hätte im vorliegenden Fall auch deshalb problemlos möglich sein müssen, weil die Vollmacht auf eine Sozietät mit vier zugelassenen Vertretern laute, also jeder andere Vertreter ohne weiteres den Verhandlungstermin wahrnehmen könnte. Die Verhinderung des nachträglich bestellten Vertreters sei daher nicht unvorhersehbar. Außerdem dürfe von einem zugelassenen Vertreter erwartet werden, daß er in der Lage sei, eine mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats mit der nötigen Sorgfalt vorzubereiten, es sei denn, es handle sich um eine außergewöhnlich schwierige Aktenlage, was hier nicht zutreffe.

In **T 881/95** war der Sachverhalt nicht mit dem Fall **T 275/89** vergleichbar. Die beantragte Verschiebung der mündlichen Verhandlung wurde abgelehnt, weil die Beweismittel, die erst später hätten vorgelegt werden können, nicht entscheidungserheblich sein konnten.

In der Sache **T 392/97** stellte die Kammer fest, daß die nachträgliche Terminierung einer mündlichen Verhandlung durch ein nationales Patentgericht auf dasselbe Datum wie die vorher von der Kammer anberaumte mündliche Verhandlung für sich allein kein

ausreichender Grund für eine Aufhebung sei. Einem Antrag auf Verlegung eines vereinbarten Termins könnte stattgegeben werden, wenn "unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände" eintreten. Als "außergewöhnlich" könnten Umstände gewertet werden, die eine mündliche Verhandlung entweder unmöglich machen oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen können.

Im vorliegenden Fall hätte der betreffende Vertreter durch einen Kollegen aus seiner Kanzlei ersetzt werden können. Hinsichtlich der Frage, ob die Anwesenheit dieses Vertreters für die zu treffende Entscheidung möglicherweise hätte wesentlich sein können, bemerkte die Kammer, sie habe keine Umstände erkennen können, die seine persönliche Anwesenheit bei der Verhandlung hätten erforderlich machen können.

In **T 693/95** befand die Kammer, sie habe zwei Jahre lang Geduld bewiesen, damit die Beschwerdeführer ausreichend Zeit hätten, einen Rechtsbeistand nach ihren Wünschen zu finden. Da ihre Suche in diesem Zeitraum vergeblich gewesen sei, gebe es keinen triftigen Grund mehr, die mündliche Verhandlung zu verschieben; aus Gründen der Billigkeit müsse die Kammer nicht nur den Interessen der Beschwerdeführer, sondern auch denen des Beschwerdegegners und der Öffentlichkeit Rechnung tragen, die ein Interesse daran hätten, so bald wie möglich den genauen Schutzbereich des betreffenden Patents zu erfahren.

6.2 Verkürzung der Ladungsfrist

Nach R. 71 (1) EPÜ, Satz 2, beträgt die Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind.

In **J 14/91** (ABl. 1993, 479) hatte die Juristische Beschwerdekammer folgende Auffassung vertreten: Wenn einem Dritten die Berechtigung zur Einsichtnahme in die Anmeldungsunterlagen vor deren Veröffentlichung abgesprochen werde, müsse über diesen Streitpunkt zweckmäßigerweise in einer kurzfristig, d. h. noch vor Veröffentlichung der Anmeldung, anberaumten mündlichen Verhandlung entschieden werden, um den Bestimmungen des Art. 128 (2) EPÜ nicht jede Bedeutung zu nehmen. Wenn die Kammer der Ansicht sei, daß eine mündliche Verhandlung das Verfahren beschleunigte, so könne sie die Ladungsfrist nach R. 71 (1) EPÜ auch ohne Einverständnis des anderen Beteiligten verkürzen, vorausgesetzt, den Beteiligten bleibe genügend Zeit zur Vorbereitung. Die Kammer verwies auf Art. 125 EPÜ und führte aus, daß die mündliche Verhandlung das beste Mittel sei, um den Beteiligten rechtliches Gehör umfassend und schnell zu gewähren. Zwar enthalte das EPÜ selbst für eilige Fälle keine entsprechenden Vorschriften; jedoch ergebe sich aus den in den Vertragsstaaten des Übereinkommens allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts, daß in dringenden Fällen Fristen verkürzt werden könnten. Das Maß der Verkürzung habe sich am Einzelfall zu orientieren.

In **T 111/95** wies die Kammer darauf hin, daß die Prüfungsabteilung nicht das Recht hatte, die mündliche Verhandlung auf einen nur rund zwei Wochen nach Absendung der Ladung liegenden Termin anzusetzen. Nach Auffassung der Kammer oblag der Prüfungsabteilung, den Beweis zu erbringen, daß das Einverständnis der Parteien vorlag, weil sie aufgrund dieser angeblichen Vereinbarung gehandelt hatte. Die Kammer stellte fest, daß aus der Akte

nicht hervorgehe, daß der Vertreter des Anmelders den anberaumten Termin jemals uneingeschränkt akzeptiert habe, und befand deshalb die Ladung ebenso wie alle späteren und daraus folgenden Handlungen für null und nichtig. Die Sache wurde somit an eine unterschiedlich zusammengesetzte Erstinstanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Verfahren ab der Phase vor der Vornahme der nichtigen Handlung fortzusetzen.

6.3 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK

Nach Art. 11 (2) VOBK kann die Kammer der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen, in der auf Punkte, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache, daß bestimmte Fragen nicht mehr strittig zu sein scheinen, hingewiesen wird; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, daß die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche konzentriert wird.

In der Entscheidung **T 614/89** wird darauf hingewiesen, daß eine die mündliche Verhandlung vorbereitende Mitteilung nach Art. 11 (2) VOBK, in der die vorläufige Beurteilung des Sachverhalts zum Ausdruck gebracht wird, keinesfalls eine bindende Bewertung bedeutet, die von einer Partei als Aussichtslosigkeit des Verfahrens ausgelegt werden muß. Die Partei hat vielmehr das unbeschränkte Recht auf Erörterung des Falles in der mündlichen Verhandlung. Die Mitteilung nach Art. 11 (2) VOBK ist eine Augenblicksaufnahme, die den Sinn hat, gewisse Streitfragen schon im Vorfeld auszuräumen und die Verhandlung zu beschleunigen, die aber auch den Sinn hat, die Parteien zu weiteren, stichhaltigeren Argumenten anzuregen, um damit eine verlässliche Basis für die Entscheidung zu gewinnen.

Mit Beschluß vom 13.12.1994 hat der Verwaltungsrat eine neue R. 71a EPÜ zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingeführt. Diese Regel sieht vor: "Mit der Ladung weist das EPA auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können."

Die Große Beschwerdekammer hat in **G 6/95** (ABl. 1996, 649) aufgrund einer Vorlage im Fall **T 276/93** (ABl. 1996, 330) entschieden, daß die R. 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gilt. Somit bleibt es auch weiterhin - wie in Art. 11 (2) VOBK vorgesehen - in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob sie der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen wollen. Die zwingenden Verfahrenserfordernisse der R. 71a (1) EPÜ gelten zwar für die erstinstanzlichen Organe des EPA, nicht aber für die Beschwerdekammern, weil der Verwaltungsrat die Ausführungsordnung nicht dergestalt ändern darf, daß eine geänderte Regel im Widerspruch zur VOBK steht, die gemäß Art. 23 (4) EPÜ zum Zeichen der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern von deren Präsidium erlassen und vom Verwaltungsrat genehmigt wird.

6.4 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

R. 71a EPÜ sieht unter anderem vor, daß mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein Zeitpunkt bestimmt wird, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der Verhandlung eingereicht werden können. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und

VI.C.6. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Das gleiche gilt, wenn Anmelder oder Patentinhaber nach R. 71a (2) EPÜ aufgefordert werden, Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen.

In **G 6/95** (ABl. 1996, 649) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß die R. 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gilt.

In **T 97/94** (ABl. 1998, 467) entschied die Beschwerdekammer, daß die Anwendung der R. 71a (1) EPÜ für die Beteiligten verbindlich sei. Wenn also eine Beschwerdekammer an die Beteiligten eine Mitteilung nach R. 71a (1) EPÜ ergehen lasse, so hätten diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was die Erwidierungsfrist betrifft (Entscheidungsgründe Nr. 3.5.1).

Noch vor Erlaß von **G 6/95**, wurde in **T 39/93** (ABl. 1997, 134) und **T 885/93** entschieden, die neue R. 71a EPÜ dürfe nicht als Aufforderung zur Einreichung neuer Beweismittel oder sonstiger Unterlagen ausgelegt werden, die vom rechtlichen und faktischen Rahmen der Fragen und Begründungen abwichen, welche im gesamten Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren vorgebracht und substantiiert worden seien.

In **T 476/96** wies die Kammer darauf hin, daß der Beschwerdeführer den eigentlichen Umfang seiner Argumente und Einwände erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und noch dazu am letzten Tag der von der Kammer gemäß R. 71a (1) EPÜ bestimmten Frist, d. h. beinahe neun Jahre nach Einlegung seines Einspruchs, dargelegt hatte.

Was unter dem Begriff "verspätet" im Sinne des Art. 114 (2) EPÜ zu verstehen ist, der in den Vorschriften nicht definiert wird, ist in das Ermessen der Kammern gestellt. Damit der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 113 (1) EPÜ) gewahrt bleibt, müssen die Tatsachen und Beweismittel rechtzeitig, d. h. hinreichend lange vorher, vorgebracht werden, damit der Beteiligte, dem sie entgegengehalten werden, über ausreichend Zeit verfügt, um diese zu prüfen und die für seine Verteidigung erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen. Diesem Grundsatz folgend können die Kammern Unterlagen, die für die Gegenpartei überraschend, nämlich kurz vor der mündlichen Verhandlung zugeleitet wurden, von den Beratungen ausschließen. Dies war hier der Fall, denn 1. wurden die Versuchsdaten vom Beschwerdeführer erst am letzten Tag der von der Kammer nach R. 71a (1) EPÜ bestimmten Frist vorgelegt, obwohl die Kammer ihn sechs Monate vorher dazu aufgefordert hatte, 2. war aufgrund der Anzahl der betreffenden Versuchsdaten und der aufgeworfenen neuen Probleme für die Vorlage von Kontrolldaten offensichtlich mehr als ein Monat erforderlich und 3. war nicht nachgewiesen worden, daß es für den Beschwerdeführer unmöglich war, die vorgesehene Frist einzuhalten.

In **T 951/97** (ABl. 1998, 440) befaßte sich die Kammer mit der Anwendung dieser Regel durch die Prüfungsabteilungen. Ihres Erachtens ändert sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt im Sinne der R. 71a (1) und (2) EPÜ unter anderem dann, wenn die Prüfungsabteilung selbst erstmals in der mit einem Bescheid nach R. 71a EPÜ anberaumten mündlichen Verhandlung ein neues, relevantes Schriftstück einführt.

In **T 452/96** betonte die Kammer, die Setzung einer Frist nach R. 71a EPÜ sei nicht als Aufforderung zur Einreichung weiterer Beweismittel anzusehen. Sie lasse daher die Befugnis zur Zurückweisung verspäteten Vorbringens unberührt. Mit der Beurteilung, daß die neu eingereichten Dokumente weniger relevant seien als das zu diesem Zeitpunkt bereits im Verfahren befindliche Material habe die Einspruchsabteilung im Rahmen anerkannter Rechtsprechungsgrundsätze gehandelt.

In der Entscheidung **T 712/97** reichte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) am letzten Tag der für die Einreichung von Stellungnahmen nach R. 71a (1) EPÜ gültigen Frist einen Bericht mit Vergleichsversuchen ein. Die Einspruchsabteilung ließ den Versuchsbericht zum Verfahren zu. Die Kammer erkannte darin weder eine Verfahrensverletzung von Seiten der Einspruchsabteilung noch einen Verfahrensmißbrauch von Seiten der Beschwerdegegnerin. In der Tat wäre es eigenartig, der Beschwerdegegnerin das Recht abzusprechen, auf die Stellungnahmen der Einspruchsabteilung zu reagieren. Die Einspruchsabteilung ließ jedoch den in Antwort auf den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin eingereichten Versuchsbericht der Beschwerdeführerin nicht zum Verfahren zu.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Zulassung des Versuchsberichts der Beschwerdegegnerin dazu geführt habe, daß sich der dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt gemäß R. 71a (1) EPÜ geändert hatte. Die Kammer unterstrich, daß in der Begründung für die Einfügung der R. 71a EPÜ gesagt werde, daß nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt zu werden brauchen, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind, was sich beispielsweise aus der Einführung neuer Beweismittel durch die Gegenpartei in die Akte ergeben kann. Damit hätte der in Antwort auf den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin eingereichte Versuchsbericht der Beschwerdeführerin zum Verfahren zugelassen werden müssen. Daß der von der Beschwerdeführerin eingereichte Versuchsbericht keinen Einfluss auf den Verlauf des Verfahrens haben würde, war unter den gegebenen Umständen keine Überlegung, die bei der Entscheidung über die Zulassung ins Verfahren mit in Betracht zu ziehen gewesen wäre. Eine Partei erwarte zurecht, daß ihre Stellungnahme als Material zum Verfahren zugelassen werde, auch wenn sich herausstelle, daß diese für das Verfahrensergebnis dieser Instanz unerheblich sei.

In der Sache **T 755/96** (ABl. 2000, 174) stellte die Kammer fest, daß R. 71a EPÜ dem EPA das Ermessen einräumt. Die Befugnis des EPA, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurückzuweisen, sei eigentlich in Art. 114 (2) EPÜ, und das Ermessen, neue Änderungsanträge zurückzuweisen, sei eigentlich in Art. 123 EPÜ und den entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung geregelt.

Zur Ausübung des Ermessens nach R. 71a EPÜ führte die Kammer aus, daß das EPA die Aufgabe hat, Patente zu erteilen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen. Andererseits soll das Verfahren vor dem EPA aber auch möglichst effizient durchgeführt werden. Es wäre diesem Zweck nicht dienlich, wenn das in R. 71a EPÜ eingeräumte Ermessen rein formalistisch ausgeübt würde und das Europäische Patentamt neue Ansprüche allein deshalb unberücksichtigt ließe, weil sie nicht bis zu einem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung festgesetzten Stichtag eingereicht wurden, obwohl der Antrag ansonsten alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt und keine neuen Fragen aufwirft. Dies würde zwangsläufig zu

einer Beschwerde führen, in deren Rahmen der Antrag dann zum Verfahren zugelassen und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen würde.

Nach Auffassung der Kammer muß zwischen **Erteilungsstadium** und **Einspruchsstadium unterschieden** werden. In Einspruchsverfahren sind die Beteiligten möglicherweise nur durch zugelassene Vertreter vertreten, die ihre Mandanten konsultieren müßten. Daher könnte man Material, das erst nach dem gemäß R. 71a EPÜ festgelegten Stichtag eingereicht wird, mit gutem Grund zurückweisen oder die mündliche Verhandlung vertagen.

Diese Überlegungen gelten aber nicht für eine mit der Sachprüfung betraute Prüfungsabteilung, weil diese selbst über technisches Fachwissen verfügt und keine Instruktionen von Dritten einholen muß. Wenn sie sich auf eine mündliche Verhandlung vorbereitet hat, müßte sie normalerweise auch bei Anträgen, die erst in der mündlichen Verhandlung gestellt werden, in der Lage sein zu beurteilen, ob ein neuer Antrag nach dem EPÜ eindeutig nicht gewährbar ist, und aufgrund dieser Feststellung zu beschließen, diesen neuen Antrag nicht zum Verfahren zuzulassen. Eine Prüfungsabteilung, die von ihrem Ermessen nach R. 71a EPÜ Gebrauch macht und die geänderten Ansprüche nicht zuläßt, muß dies begründen. Die Feststellung, daß die Ansprüche nach R. 71a EPÜ verspätet eingereicht wurden, stellt keine ausreichende Begründung im Sinne der R. 68 (2) EPÜ dar.

In **T 484/99** behauptete der Beschwerdeführer (Patentinhaber), es sei ein Verfahrensmangel, daß es die Einspruchsabteilung nach R. 71a EPÜ abgelehnt habe, Änderungen in den am Tag der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anträgen zu berücksichtigen oder auch nur zu prüfen.

Die Kammer war anderer Ansicht; aus dem Wortlaut von R. 71a (2) EPÜ gehe nämlich eindeutig hervor, daß vom Patentinhaber nach dem letztmöglichen Zeitpunkt vorgebrachte Argumente nicht berücksichtigt werden müßten. Im vorliegenden Fall sei auch offensichtlich, daß eine Vielzahl von Versuchen, das Streitpatent zu ändern, in früheren Phasen des Einspruchsverfahrens zugelassen worden sei.

Bezüglich der R. 71a (2) EPÜ stellte die Kammer in **T 1105/98** fest, daß R. 71a (2) EPÜ auf die Verfahren vor den Beschwerdekammern anwendbar sei.

In diesem Fall wurde der Hilfsantrag der Patentinhaberin mit geänderten Ansprüchen erst am Anfang der mündlichen Verhandlung überreicht, d.h. unter Mißachtung der in dem Ladungsbescheid gesetzten Frist. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechenderin) vertrat die Auffassung, daß der Hilfsantrag als verspätet zurückgewiesen werden müsse.

Die Kammer untersuchte, ob der Hilfsantrag auf der Grundlage von R. 71a (2) EPÜ als verspätet zurückgewiesen werden könne. Sie entschied, diese Vorschrift gelte auch für die verspätete Vorlage geänderter Patentansprüche im Rahmen eines Hilfsantrags, auch wenn sie in dem Ladungsbescheid nicht angefordert seien. Überreiche die Patentinhaberin geänderte Patentansprüche erst in der mündlichen Verhandlung, so liege es im Ermessen der Beschwerdekammer, diese nicht zu berücksichtigen, insbesondere wenn sich der dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt nicht verändert hat und wenn eine weitere Recherche für die Prüfung der als Einspruchsgrund vorgebrachten mangelnden

Patentfähigkeit notwendig sei.

6.5 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung

In **T 642/97** erinnerte die Kammer an Grundprinzipien für die Niederschrift, die nach R. 76 EPÜ "den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung ... und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten..." enthalten soll. Sie betonte, daß die Niederschrift dieser Bestimmung zufolge nicht die vollständigen Argumente der Beteiligten widerspiegeln müsse. Es liege im Ermessen des Protokollführers, was er für "wesentlich" bzw. "rechtserheblich" halte. Während die Niederschrift die Anträge oder ähnlich wichtige verfahrensrechtliche Erklärungen enthalten müsse, gingen die meisten Argumente zur Patentierbarkeit aus den früheren Schriftsätzen oder aus dem Sachverhalt und den Anträgen in der schriftlichen Entscheidung hervor, weshalb sie in der Niederschrift nicht enthalten sein müßten. Sei jedoch ein Beteiligter der Ansicht, die Niederschrift sei unvollständig oder falsch, weil wesentlichen Anträgen in der Akte überhaupt nicht Rechnung getragen sei, so könne er bei der Einspruchsabteilung beantragen, zur Wahrung seiner Rechte die Niederschrift zu berichtigen (**T 231/99**). Liege ein solcher Antrag nicht vor, könne die Behauptung, es liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, nicht gerechtfertigt sein.

In **T 212/97** wurde ausgeführt, daß nur Entscheidungen mit der Beschwerde seien anfechtbar. Da die Niederschrift über die mündliche Verhandlung keine Entscheidung und auch kein Bestandteil der Entscheidung sei, könne sie von der Beschwerdekammer nicht "annulliert" werden (so schon **T 838/92**). Ein wesentlicher Verfahrensmangel bei der Erstellung der Niederschrift ergebe sich nicht schon dadurch, daß die Niederschrift die Argumente der Verfahrensbeteiligten nicht vollständig wiedergebe. Verlangt werde nach R. 76 (1) EPÜ nur ein summarisches Protokoll verlangt. Was an den vorgetragenen Argumenten "wesentlich" bzw. "rechtserheblich" sei, liege im pflichtgemässen Ermessen des Protokollführers. Ein Verfahrensfehler könnte dann vorliegen, wenn dieses Ermessen überschritten werde, z. B. wenn eindeutige Verzichtserklärungen einer Partei nicht in die Niederschrift aufgenommen werden. In **T 928/98** führte die Kammer aus, besonders rechtserheblich seien die spezifischen Anträge und Erklärungen mit Auswirkungen auf die Definition des Gegenstands, beispielsweise Erklärungen über den Verzicht auf Gegenstände.

In **T 231/99** wurde erwähnt, die Kammer erwerbe mit der Zuständigkeit für die Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des Patents keine Zuständigkeit, über die Richtigkeit der Niederschrift in der ersten Instanz zu entscheiden. Die Berichtigung der Niederschrift sei im EPÜ nicht geregelt (siehe auch **T 1198/97**).

In **T 819/96** sah sich die Kammer zu einem Hinweis veranlaßt, was die Ablehnung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Protokollberichtigung angeht. Die Einspruchsabteilung hat diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, an den Gründen für die Aufrechterhaltung des Patents habe sich nichts geändert. Dies sei jedoch nicht der zutreffende Maßstab dafür, ob eine Protokollberichtigung veranlaßt wäre. Vielmehr wäre zu prüfen gewesen, ob das Protokoll die Voraussetzungen der R. 76 EPÜ erfüllt, insbesondere ob es den Gang der mündlichen Verhandlung zutreffend wiedergibt (R. 76 (1) EPÜ). Da das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben hat, ihre Auffassung über den Gang der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorzutragen und

aktenkundig zu machen, besteht keine Veranlassung der Frage nachzugehen, ob der Antrag auf Protokollberichtigung inhaltlich zutreffend verbeschieden worden ist. Da diese Frage nicht mehr relevant ist, kann auch dahinstehen, ob sie im Zusammenhang des vorliegenden Verfahrens geprüft werden könnte.

In **T 396/89** bestand zwischen den Beteiligten Uneinigkeit darüber, ob die Beschwerdeführerin vor der Einspruchsabteilung Zugeständnisse zu einem bestimmten Punkt gemacht hatte. In der Niederschrift der mündlichen Verhandlung war hierüber nichts vermerkt worden. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung befugt ist, ihre Entscheidung auf ein in der mündlichen Verhandlung gemachtes eindeutiges Zugeständnis zu stützen, es sei denn, daß es sich nicht um ein echtes Zugeständnis handelt. Wird jedoch ein Zugeständnis zu einem wesentlichen Punkt gemacht, so sollte dies in der Niederschrift über die Verhandlung sorgfältig festgehalten werden.

6.6 Kosten für die Übersetzung in der mündlichen Verhandlung

Nach R. 2 (1) EPÜ kann sich jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem EPA Beteiligte anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des EPA bedienen, sofern er dies entweder dem EPA spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt.

In **T 473/92** beantragte die Beschwerdeführerin 3 Tage vor der mündlichen Verhandlung, daß das Amt auf seine Kosten für eine Übersetzung sorgen sollte. Die Beschwerdeführerin trug vor, daß sie die Frist von einem Monat, wie sie in R. 2 (1) EPÜ festgesetzt ist, nicht habe einhalten können, weil das Amt es versäumt habe, ihr eine entsprechende Aufforderung zuzuschicken. Das Amt habe sie auf die in R. 2 (1) EPÜ genannte Frist hinweisen müssen. Die Beschwerdekammer entschied jedoch, daß die Beschwerdeführerin die Kosten der Übersetzung in der mündlichen Verhandlung zu tragen habe. Wenn ein kostenloser Übersetzungsdienst den Beteiligten angeboten werde, müsse es wenigstens dem Amt überlassen sein, diese Kosten so gering wie möglich zu halten, indem man ihm die Zeit gewährt, auf effektive Weise eine Übersetzung zu organisieren. In der Tat könne nur das Amt die Zeit der dafür nötigen Vorbereitung abschätzen. Außerdem sei das Amt keineswegs dazu verpflichtet, die Beschwerdeführerin auf die Frist von einem Monat aufmerksam zu machen. Von einem beim EPA zugelassenen Vertreter könne erwartet werden, daß er sowohl das EPÜ als auch dessen Ausführungsordnung kenne.

In der Entscheidung **T 44/92** gelangte die Beschwerdekammer zu folgendem Schluß: Wählt der Patentinhaber, der mehrere Vertreter bestellt hat, für eine mündliche Verhandlung zusätzlich zu der Verfahrenssprache eine andere Amtssprache, so übernimmt das Europäische Patentamt nicht die Kosten für die Übersetzung (R. 2 (1) und (5) EPÜ).

D. Fristen

1. Berechnung von Fristen

1.1 Probleme bei der Berechnung (Regel 83 EPÜ)

In der Entscheidung **J 14/86** (ABl. 1988, 85) beschäftigte sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Frage der Berechnung von Fristen nach R. 83 EPÜ und stellte folgendes klar: In R. 83 (2) EPÜ sei der Beginn für alle Fristen als der Tag definiert, der auf das fristauslösende Ereignis folge; dies dürfe jedoch nicht dahingehend ausgelegt werden, daß zu den in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Fristen ein Tag hinzugefügt, d. h. aus Billigkeitsgründen ein zusätzlicher Tag gewährt werden müsse. Der Zeitpunkt des Ablaufs von Fristen, die in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückt seien, ergebe sich aus R. 83 (3) bis (5) EPÜ; darin werde in Verbindung mit Absatz 2 eindeutig festgelegt, daß die Fristen nach vollen Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden und nicht verkürzt oder verlängert werden dürfen (s. auch **J 9/82**, ABl. 1983, 57).

Die Berechnung der Fristen nach R. 80 PCT erfolgt in gleicher Weise, obwohl die Formulierung dieser Regel die Verständnisschwierigkeiten, die R. 83 EPÜ aufwirft, weitgehend vermeidet.

In der Entscheidung **J 13/88** gibt die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis auf die Rechtsprechung ein Beispiel zur Berechnung von Fristen. In dem betreffenden Fall mußte die Prioritätsfrist von 12 Monaten berechnet werden. Das Ereignis, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt wird, ist der Anmeldetag der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird; im vorliegenden Fall war dies der 5.5.1986. Die Frist nach Art. 87 EPÜ wird in Monaten ausgedrückt; sie endete in dem maßgeblichen folgenden Monat, also im Mai 1987, an dem Tag, der durch seine Zahl dem Tag entspricht, an dem das Ereignis eingetreten ist, also am 5.5.1987 (R. 83 (2) EPÜ i. V. m. R. 83 (4) EPÜ).

1.2 Feiertag an einem der Einreichungsorte nach Regel 85 (1) EPÜ

Durch die Änderung der R. 85 (1) EPÜ mit Wirkung vom 1.8.1987 wurde sichergestellt, daß Fristen auch dann einheitlich ablaufen, wenn ein Feiertag nur an einem der Einreichungsorte (Art. 75 (1) a) EPÜ) gilt. Diese Regelung bezieht sich sowohl auf die Frist zur Einreichung von Schriftstücken, Schecks und Abbuchungsaufträgen an einem der Einreichungsorte als auch auf Zahlungen, die keinem Einreichungsort zuzurechnen sind, wie z. B. die Zahlung durch Banküberweisung (zur Rechtslage vor dem 1.8.1987 s. **J 1/81**, ABl. 1983, 53 und **J 30/89**, Sonderausgabe zum Amtsblatt 1990 - Rechtsprechung, S. 45).

1.3 Nachfrist für die Jahresgebühr nach Artikel 86 (2) EPÜ

In der Entscheidung **J 4/91** (ABl. 1992, 402) befaßte sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Neuberechnung der Sechsmonatsfrist für die Jahresgebühr. Die Kammer wies darauf hin, daß für die Berechnung der Sechsmonatsfrist nach Art. 86 (2) EPÜ zur Zahlung einer Jahresgebühr nebst Zuschlag die R. 83 (4) EPÜ mutatis mutandis in einer von R. 37 (1) EPÜ, Satz 1, ausgehenden Weise anzuwenden sei. Dies bedeute, daß die Sechs-Monatsfrist in

dem nachfolgenden sechsten Monat nicht an dem Tag ende, der durch seine "Zahl" dem Fälligkeitstag nach R. 37 (1) EPÜ, Satz 1, entspreche, sondern an dem Tag, der durch seine Eigenschaft "letzter Tag des Monats" zu sein, diesem Fälligkeitstag gleichkomme. Bei der Berechnung der Nachfrist nach Art. 86 (3) EPÜ führe daher die R. 83 (4) EPÜ im Hinblick auf die R. 37 (1) EPÜ, Satz 1, von "Ultimo zu Ultimo".

Die Juristische Beschwerdekammer zog dann als mögliche Durchbrechung der Ultimo-Regelung die Rechtsauskunft Nr. 5/80 über die "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" (ABl. 1980, 149, 152, alte Fassung) in Betracht, da in ihr beiläufig gesagt sei, daß die Grundsätze der Rechtsauskunft auch auf die Nachfrist nach Art. 86 (2) EPÜ anzuwenden seien. Die Kammer führte aus, daß die Rechtsauskunft Nr. 5/80 auf den Beginn der Nachfrist nach Art. 86 (2) EPÜ nicht anzuwenden sei. Dies bedeute, daß diese Frist auch dann am letzten Tag des in R. 37 (1) EPÜ, Satz 1, genannten Monats beginne, wenn an diesem Tag die in R. 85 (1), (2) und (4) EPÜ genannten Umstände vorlägen. Daher werde das Ende der Sechsenmonatsfrist durch solche Umstände bei ihrem Beginn nicht über das Ende der Sechsenmonatsfrist in den siebten Monat verschoben. Die Rechtsauskunft Nr. 5/80 wurde aufgrund der Änderung der R. 85a EPÜ, R. 85b EPÜ, und R. 104b (1) EPÜ durch die Rechtsauskunft Nr. 5/93 rev. (ABl. 1993, 229) ersetzt (neue R. 107 (1) EPÜ).

1.4 Nachfrist für die Zahlung von Gebühren nach Regel 85a EPÜ

In **J 5/91** (ABl. 1993, 657) hatte die Juristische Beschwerdekammer zu entscheiden, wie R. 85a EPÜ auszulegen ist, wenn bei einer europäischen Patentanmeldung für Benennungen von Vertragsstaaten die Frist für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach Abs. 1 später abläuft als nach Abs. 2. R. 85a (1) EPÜ schreibt in der Neufassung vom 1.4.1989 vor, daß, wenn die Benennungsgebühren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet wurden, das EPA durch eine Mitteilung auf eine Nachzahlungsfrist von einem Monat hinzuweisen hat. Für die Vorsorgebenennungen gilt weiterhin die ohne Mitteilung laufende Nachfrist von 2 Monaten nach R. 85a (2) EPÜ. Die Kammer kam zu folgendem Schluß: "Laufen die Fristen für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach den Absätzen 1 und 2 von R. 85a EPÜ zu verschiedenen Zeitpunkten ab, so können alle Benennungsgebühren noch bis zum späteren Zeitpunkt gültig gezahlt werden."

In der Sache **J 5/98** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß ein nationaler Feiertag am letzten Tag der Nachfrist für die Zahlung von Benennungsgebühren nach R. 85a (2) EPÜ nicht zu einer Verlängerung der Frist führe. Nach Prüfung aller relevanten Bestimmungen führte die Kammer aus, daß es im vorliegenden Fall um den Ablauf einer Nachfrist und nicht einer grundsätzlichen Frist ging und eine Verlängerung der Nachfrist rechtlich nicht möglich sei. Die Kammer stellte fest, daß die Nachfrist, wie die Bezeichnung schon zum Ausdruck bringe, für diejenigen, die die grundsätzliche Frist versäumt haben, eine Möglichkeit bieten solle, ihrer Verpflichtung verspätet nachzukommen, unter der Voraussetzung, daß eine Zusatzgebühr entrichtet wird. Eine Verlängerung solcher Nachfristen wegen eines nationalen Feiertags in einem Vertragsstaat käme der Einräumung einer zweiten Nachfrist gleich. Dies liefe der Intention der aktuellen R. 85a EPÜ zuwider, die darin bestehe, die Praxis bezüglich der Zahlung von Gebühren nach Ablauf der grundsätzlichen Frist zu regeln.

Die Berechnung der Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren wird auch in der

Rechtsauskunft Nr. 5/93 rev. (ABl. 1993, 229) erläutert.

2. Antrag auf Verlängerung einer Frist

2.1 Entscheidungskriterien

In **T 79/99** stellte die Kammer fest, daß eine Kammer bei Anträgen auf Verlängerung von Fristen oder auf Vertagung einer mündlichen Verhandlung nicht nur die Interessen einer jeden Partei, sondern auch das allgemeine Interesse an einer zügigen Bearbeitung von Beschwerden sowie im Falle einer Vertagung die damit für andere Fälle verbundenen Verzögerungen mit in Betracht zu ziehen habe. Sie kam zu der Entscheidung, daß im vorliegenden Falle allen Interessen am besten durch die Beibehaltung des festgesetzten Termins gedient sei.

Die Kammer wies die Parteien bei dieser Gelegenheit darauf hin, daß gewisse Verzögerungen aufgrund der großen Zahl anhängiger Beschwerden unvermeidbar seien, daß zusätzliche Verzögerungen aber, die durch die Parteien selbst verursacht würden, oft vermeidbar und im Grundsatz nicht wünschenswert seien. Solche zusätzlichen Verzögerungen könnten sich nicht nur auf den jeweiligen Fall, in dem sie verursacht werden, sondern auch auf andere anhängige Beschwerden auswirken, deren Parteien die üblichen Fristen eingehalten haben. Es sei überdies der Fall, daß die meisten nach EPÜ geltenden Fristen und die Verfahrensweise der Kammern (zum Beispiel vier Monate für die Einreichung der Beschwerdebegründung durch die Beschwerdeführerin und vier Monate für die Beschwerdegegnerin für ihre Antwort) im Vergleich zu entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen vieler Vertragsstaaten großzügig bemessen seien. Die Parteien sollten nicht davon ausgehen, daß man Fristverlängerungen einfach nur zu beantragen brauche. Anträge auf Fristverlängerungen sollten sparsam eingesetzt werden. Solche Anträge sollten sofort, wenn ein größerer Bedarf an Zeit erkennbar wird, und nicht erst im letzten Moment gestellt werden. Es sollte nur die Fristverlängerung beantragt werden, die tatsächlich und vernünftigerweise erforderlich ist. Je mehr Fristverlängerungen von einer Partei beantragt werden und je länger der Zeitraum, um den gebeten wird, desto wichtiger wird die Anführung von Gründen. Auch ist es von Vorteil, die anderen am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien vorab zu informieren - wenn diese einer Verlängerung zustimmen, ist die Kammer eher geneigt, dem Antrag zu folgen; sollten sie nicht zustimmen, könne die Kammer über ihre jeweilige Sicht der Dinge in Kenntnis gesetzt werden. Die Kammer führte ferner aus, daß bei der Entscheidung über Anträge auf Fristverlängerung nicht nur die dafür vorgebrachten Gründe, sondern auch die Anzahl (gegebenenfalls) bereits gewährter Verlängerungen sowie die Meinung der anderen Partei oder Parteien (soweit bekannt), die Auswirkung von Verzögerungen auf andere vor dieser Kammer anhängige Beschwerden und das generelle Prinzip, daß Verzögerungen soweit möglich zu vermeiden sind, mit in Betracht gezogen würden. Ähnliches gilt für Anträge auf Vertagung mündlicher Verhandlungen.

2.2 Weiterbehandlung - Ablehnung eines Fristgesuchs

Art. 121 (1) EPÜ sieht vor, daß ein Antrag auf Weiterbehandlung eingereicht werden kann, wenn die europäische Patentanmeldung nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist zurückzuweisen ist oder zurückgewiesen worden ist oder als

zurückgenommen gilt.

In **J 47/92** (ABl. 1995, 180) betonte die Juristische Beschwerdekammer, eine Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ sei nur bei solchen Fristen möglich, **deren Dauer** vom EPA bestimmt werde. Zur Nachfrist nach R. 85b EPÜ merkte die Kammer an, daß ihre Dauer nicht vom EPA, sondern durch die Regel selbst auf einen Monat festgesetzt sei. Auch wenn der tatsächliche Ablauf der Nachfrist von einer Handlung des EPA abhänge, heiße dies nicht, daß die Frist vom EPA bestimmt werde, da das EPA dadurch keinen Einfluß auf die **Dauer** der Frist habe. Daher sei eine Weiterbehandlung ausgeschlossen.

In dem Verfahren **J 16/92** erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ, weil ihr erster Prüfungsbescheid mit einer Aufforderung zur Stellungnahme ohne Erwiderung geblieben war. Der Vertreter beantragte daraufhin die Weiterbehandlung der Anmeldung und ersuchte lediglich um eine Verlängerung der Frist zur Stellungnahme zum Prüfungsbescheid. Die versäumte Handlung wurde jedoch innerhalb der nach Art. 121 (2) EPÜ erforderlichen Frist nicht nachgeholt. Die Juristische Beschwerdekammer kam zu folgendem Schluß: Besteht die versäumte Handlung in der Einreichung einer sachlichen Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid, so wird diese versäumte Handlung nicht durch die Einreichung eines Fristgesuchs zur Einreichung der beabsichtigten Erwiderung nachgeholt, denn ein Fristgesuch ist nicht ein Äquivalent für die Handlung, die die Partei innerhalb der erbetenen Frist vorzunehmen gedenkt.

In **J 37/89** (ABl. 1993, 201) wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß ein Anmelder durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ den infolge der Ablehnung der Fristverlängerung eintretenden Rechtsverlust nach Art. 96 (3) EPÜ überwinden könne. Dabei könne er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag sei im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über den Nebenantrag könne nach Art. 106 (3) EPÜ zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde könne sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

3. Unterbrechung des Verfahrens - Regel 90 EPÜ

3.1 Anwendung der Regel 90 EPÜ von Amts wegen

Nach R. 90 EPÜ wird das Verfahren vor dem EPA unterbrochen:

- im Fall des Todes oder der fehlenden Geschäftsfähigkeit des Anmelders oder Patentinhabers (R. 90 (1) a) EPÜ);
- wenn der Anmelder, Patentinhaber oder Vertreter aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzusetzen, insbesondere im Falle eines Konkurses (R. 90 (1) b) und c) EPÜ);
- wenn der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt oder seine Geschäftsfähigkeit verliert (R. 90 (1) c) EPÜ);

Diese Regel muß von Amts wegen angewandt werden (**J ..87**, ABl. 1988; **J 23/88**; **T 315/87**).

Bei einer Verfahrensunterbrechung beginnen die am Tag der Unterbrechung für den Anmelder oder Patentinhaber laufenden Fristen an dem Tag von neuem zu laufen, an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird (vgl. R. 90 (4) EPÜ). Die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren werden jedoch lediglich gehemmt (s. unten, Nr. 3.7 Folgen einer Unterbrechung des Verfahrens).

3.2 Begriff der fehlenden Geschäftsfähigkeit (Regel 90 (1) a) und c) EPÜ)

Das EPÜ enthält keine Definition des Begriffs der fehlenden Geschäftsfähigkeit; diese wird unterschiedlich beurteilt, je nachdem ob es sich um den Anmelder bzw. Patentinhaber oder um einen Patentvertreter handelt: In **J xx/xx** (ABl. 1985, 159, Nr. 9) und **J ./87** (ABl. 1988, 177, Nr. 5) vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Fähigkeit des **Anmelders oder Patentinhabers**, Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit seiner Anmeldung oder seinem Patent vorzunehmen, anhand der **nationalen Rechtsordnung** festgestellt werden müsse, da sein Interesse an der Anmeldung bzw. an dem Patent vermögensrechtlicher Art sei (vgl. Art. 74 EPÜ, Art. 2 (2) EPÜ); siehe auch **J 49/92**. In **J xx/xx** (ABl. 1985, 159, Nr. 10) wird hingegen davon ausgegangen, daß es zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit von **Patentvertretern** eine **einheitliche Norm** geben müsse, um eine nach Staatsangehörigkeit oder Sitz des Vertreters unterschiedliche Anwendung der R. 90 (1) c) EPÜ zu vermeiden.

3.3 Feststellung der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder Patentinhabers für die Zwecke der Regel 90 (1) a) EPÜ

In der Entscheidung **J ./87** (ABl. 1988, 177) wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß eine kurzgefaßte ärztliche Bescheinigung, aus der zwar hervorgehe, daß sich der **Anmelder** in einem Zustand physischer und psychischer Erschöpfung und Depression befunden habe, nicht genüge, um die Geschäftsunfähigkeit des Beschwerdeführers im Sinne der R. 90 (1) a) EPÜ festzustellen. Auch enthielt die Bescheinigung keinerlei Angaben über die Schwere und die Dauer dieses Zustands.

Auch in **J 49/92** konnte die Kammer aus dem Vorbringen des Anmelders nicht schließen, daß er nach dem in diesem Fall einschlägigen deutschen Recht geschäftsunfähig war. Der Kammer lagen keine Anhaltspunkte - wie z. B. ein ärztliches Attest - dafür vor, daß sich der Anmelder in einem Zustand befunden hätte, der nach deutscher Rechtspraxis eine auf rationalen Erwägungen beruhende Willensbetätigung ausschloß, da er noch in der Lage gewesen sei, eine Gebührenüberweisung für die Anmeldung vorzunehmen, auch wenn diese irrtümlich an das Deutsche statt an das Europäische Patentamt gerichtet war.

3.4 Feststellung der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters für die Zwecke der Regel 90 (1) c) EPÜ

In **J xx/xx** (ABl. 1985, 159) vertrat die Kammer die Auffassung, daß obwohl der Begriff der "fehlenden Geschäftsfähigkeit" und ihre Folgen im nationalen Recht der Vertragsstaaten unterschiedlich beurteilt würden, weitgehende Übereinstimmung darüber zu bestehen scheine, daß eine volljährige Person dann geschäftsunfähig ist, wenn sie geistig so gestört ist, daß sie unfähig ist, durch eigenes Handeln wirksame Rechtsgeschäfte, z. B. Verträge,

abzuschließen. Derartige geistige Störungen würden vom nationalen Recht auch anerkannt, wenn sie nur vorübergehender Natur seien (z. B. durch körperliche Verletzungen oder durch Alkohol oder sonstige Drogen verursacht) oder zeitweise aufträten, wie bei einigen Geisteskrankheiten, bei denen der Kranke auch lichte Augenblicke hat. Geschäftsunfähigkeit aufgrund geistiger Störung liege anerkanntermaßen immer vor, wenn die geistige Störung länger anhalte oder gar dauernd und irreversibel sei.

Die Kammer stellte fest, daß weder die Regel noch das Übereinkommen eine Definition der fehlenden Geschäftsfähigkeit enthielten und sich aus R. 90 EPÜ allenfalls entnehmen lasse, daß die Geschäftsunfähigkeit so geartet sein müsse, daß die Bestellung eines neuen Vertreters notwendig oder zumindest angezeigt sei (vgl. R. 90 (3) EPÜ). Für die Feststellung der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters im Sinne der R. 90 (1) c) EPÜ sei maßgebend, ob er unfähig sei, seinen beruflichen Pflichten gegenüber seinem Mandanten nachzukommen. Da es den europaweit einheitlich geregelten Beruf des vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters gebe, dürfe man zu Recht davon ausgehen, daß es auch eine einheitliche Norm zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit geben müsse, um eine nach Staatsangehörigkeit oder Sitz des Vertreters unterschiedliche Anwendung der R. 90 (1) c) EPÜ zu vermeiden. Diese Frage habe selbstverständlich mit der Geschäftsfähigkeit des Vertreters in seinen persönlichen Angelegenheiten nichts zu tun, für die die nationalen Rechtsvorschriften maßgebend seien, denen er aufgrund seiner Staatsangehörigkeit oder seines Sitzes unterstehe. Dementsprechend sei es Aufgabe des EPA, die Frage nach der Geschäftsunfähigkeit eines Vertreters für die Zwecke der R. 90 (1) c) EPÜ anhand von Normen zu entscheiden, die es aufgrund seiner Erfahrung und unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsgrundsätze der Vertragsstaaten entwickle.

In **J 7/99** verwies die Kammer darauf, daß sie für die Zwecke der R. 90 (1) c) EPÜ eine solche einheitliche Norm zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsgrundsätze der Vertragsstaaten entwickelt habe. Ausschlaggebend sei dabei, ob der betreffende Vertreter zum fraglichen Zeitpunkt geistig in der Lage war, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, oder ob er unfähig war, vernünftige Entscheidungen zu treffen.

In **J 5/99** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß bei dieser Prüfung alle einschlägigen, zuverlässigen Informationen heranzuziehen und sorgfältig abzuwägen sind. Unverzichtbar ist ferner ein zuverlässiges medizinisches Gutachten, das möglichst alle entscheidungserheblichen Tatsachen in Betracht zieht.

Die Geschäftsunfähigkeit muß außerdem von Dauer sein (**J ..86**, ABl. 1987, 528). Es ist Sache des EPA, für die Zwecke der R. 90 (1) c) EPÜ festzustellen, ob und wie lange der Vertreter geschäftsunfähig war, und aufgrund dieser Feststellung die Fristen zu bestimmen, die möglicherweise gehemmt worden und bei Wiederaufnahme des Verfahrens weitergelaufen sind (**J ..87**, ABl. 1988, 323).

In **J 7/99** erklärte der frühere Vertreter des Anmelders in der mündlichen Verhandlung, daß seine geistige Blockade auf diesen einen Fall beschränkt gewesen sei, in dem seine Sekretärin die Frist nach Art. 91 (5) EPÜ nicht eingehalten und er selbst es infolgedessen versäumt habe, den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand fristgerecht (Art. 122

(2) EPÜ) zu begründen. In anderen Fällen habe er, wie er betonte, "automatisch" gehandelt, weswegen keine weiteren Fristversäumnisse oder sonstigen Fehler aufgetreten seien. Die Kammer betrachtete dies jedoch nicht als "fehlende Geschäftsfähigkeit" im Sinne der R. 90 (1) c) EPÜ. Unter fehlender Geschäftsfähigkeit sei nach dieser Regel ein Geisteszustand zu verstehen, in dem der Vertreter gänzlich oder nahezu unfähig sei, vernünftige Entscheidungen zu treffen, was sich nicht nur auf einen Einzelfall, sondern auf alle seine beruflichen Aufgaben auswirken würde. Es wäre äußerst fragwürdig, die Geschäftsfähigkeit oder -unfähigkeit eines Vertreters anhand eines einzigen Falls zu beurteilen. Außerdem würde man damit der Frage ausweichen, ob sich die in einem Einzelfall festgestellte Geschäftsunfähigkeit nicht doch auf andere von diesem Vertreter bearbeitete Fälle auswirke oder auswirken könne. Die Kammer befand den früheren Vertreter des Anmelders daher nicht für geschäftsunfähig und außerstande, die Anmeldung in der fraglichen Zeit weiterzuverfolgen, und wies den Hauptantrag zurück.

In **T 315/87** vom 14.2.89 stellte die Kammer fest, das Vorbringen, daß sich der frühere Vertreter in der fraglichen Zeit in der geschilderten außergewöhnlichen Situation befand, sei glaubhaft, zumal die vorgetragenen Umstände standesrechtliches Verfahren und Kanzleiabwicklung) auch beim Europäischen Patentamt amtsbekannt wurden. Glaubhaft sei auch, daß eine körperliche und geistig-seelische Beeinträchtigung des früheren Vertreters in der fraglichen Zeit gegeben waren. Dafür sprach, daß die vom früheren Vertreter selbst noch vorgelegten Klinikunterlagen auf psychosomatische Zusammenhänge schließen ließen.

3.5 Geschäftsunfähigkeit eines nicht in den Vertragsstaaten ansässigen Vertreters

In der Sache **J 23/88** hatte die Eingangsstelle den Antrag des Anmelders nach R. 90 (1) a) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen, daß ein amerikanischer Patentanwalt nicht unter R. 90 (1) a) EPÜ falle, da er weder Anmelder noch Inhaber eines europäischen Patents, noch eine nach dem Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers zu dessen Vertretung berechnete Person sei. Diese Entscheidung stützte sich auf eine enge Auslegung der R. 90 (1) a) EPÜ und insbesondere auf die Prämisse, wonach der in dieser Regel genannte Personenkreis (nach dem Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers berechnete Personen) zwar Vormünder oder Konkursverwalter des Anmelders bzw. Patentinhabers einschließt, nicht aber nach dem Recht eines Nichtvertragsstaats legitimierte Patentanwälte, deren Geschäftsunfähigkeit für die Anwendung der obengenannten Regel mithin irrelevant ist. Folglich wies die Kammer den Antrag des Anmelders nach R. 90 (1) a) EPÜ zurück.

Die Kammer prüfte jedoch von Amts wegen, ob es sich nicht um eine Unterbrechung des Verfahrens nach R. 90 (1) c) EPÜ handelte (fehlende Geschäftsfähigkeit des Vertreters eines Anmelders eines europäischen Patents), worauf sich der Beschwerdeführer nicht ausdrücklich berufen hatte. Sie gelangte zu dem Schluß, daß in diesem Fall der amerikanische Patentanwalt zur fraglichen Zeit ein geschäftsunfähiger Vertreter des Anmelders im Sinne der R. 90 (1) c) EPÜ gewesen sei. Diese Auslegung stehe voll und ganz in Einklang mit den vorbereitenden Dokumenten hinsichtlich der angestrebten Gleichbehandlung von Anmeldern aus Vertrags- und aus Nichtvertragsstaaten. Nach Ansicht der Kammer wurde in R. 90 (1) c) EPÜ bewußt ein anderer Wortlaut gewählt als in R. 90 (1) a) EPÜ, um die Gleichbehandlung von Anmeldern aus Vertrags- und aus Nichtvertragsstaaten zu gewährleisten (vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I der

Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Luxemburg, 22. bis 26. November 1971, BR/144/71, Nr. 71). Die Kammer stellte fest, daß Art. 133 (2) EPÜ für die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung- und nur dafür - eine begrenzte Ausnahme vom Vertretungserfordernis nach Art. 134 EPÜ vorsehe. Die Einreichung der Patentanmeldung könne vom Anmelder selbst oder durch jeden von ihm entsprechend bevollmächtigten Vertreter rechtsgültig vorgenommen werden. Sobald nun das EPA die Bearbeitung der internationalen Anmeldung ordnungsgemäß aufgenommen habe, verliere eine amerikanischer Patentanwalt also durch das Zusammenspiel von Art. 27 (7) PCT, Art. 133 (2) EPÜ und Art. 134 EPÜ seine Handlungsbefugnis nach Art. 49 PCT. Nach dem Verlust seiner Vertretungsbefugnis könne aber auch sein Tod oder seine Geschäftsunfähigkeit keine Unterbrechung des Verfahrens nach R. 90 (1) c) EPÜ mehr bewirken.

3.6 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses (Regel 90 (1) b) EPÜ)

Nach R. 90 (1) b) EPÜ wird das Verfahren vor dem EPA unterbrochen, wenn der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

In **J 9/90** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß eine Anwendung von R. 90 (1) b) EPÜ (Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses) mit Rücksicht auf Art. 60 (3) EPÜ und R. 20 (3) EPÜ die rechtliche Identität des im europäischen Patentregister eingetragenen Anmelders und der vom Konkurs betroffenen Person (hier eine GmbH) voraussetzt; zur Möglichkeit der Wiedereinsetzung, siehe S. 364.

In der Entscheidung **J 26/95** (ABl. 1999, 668) stellte die Kammer fest, daß es, wie aus der Entstehungsgeschichte der R. 90 EPÜ ersichtlich, für die Frage, ob ein gegen das Vermögen gerichtetes Verfahren das Verfahren gemäß R. 90 (1) b) EPÜ unterbreche, nicht darauf ankomme, wie dieses Verfahren genannt oder offiziell bezeichnet werde. Ebenso wenig sei entscheidend, ob das Verfahren dazu diene, alle Gläubiger des Schuldners zu befriedigen. Entscheidend sei vielmehr das Kriterium, ob das gegen das Vermögen gerichtete Verfahren den Anmelder aus rechtlichen Gründen daran hindere, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes sei zwar ein gegen das Vermögen des Schuldners gerichtetes Verfahren, es mache es dem Schuldner aber nicht unmöglich, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Vielmehr sei es charakteristisch für ein Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner die Geschäfte fortführe, wobei er durch den Umstand, daß er die Interessen seiner Gläubiger zu wahren habe und gegebenenfalls von einem Treuhänder überwacht werde, gewissen Einschränkungen unterworfen sein möge. Die Kammer folgerte daraus, daß Konkursverfahren nach Kapitel 11 daher nicht mit den Fällen vergleichbar seien, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für die Unterbrechung des Verfahrens anerkannt worden seien, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (**J 7/83**, ABl. 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (**J 9/90**, unveröffentlicht). Da in der vorliegenden Sache besondere Umstände nicht geltend gemacht worden seien, kam die Kammer zu dem Schluß, daß ein gegen den Anmelder gerichtetes Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 - Konkurs - des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem

EPA im Sinne der R. 90 (1) b) EPÜ bewirke.

3.7 Folgen einer Unterbrechung des Verfahrens (Regel 90 (4) EPÜ)

Nach R. 90 (4) EPÜ, Satz 1, beginnen die am Tag der Unterbrechung für den Anmelder oder Patentinhaber laufenden Fristen an dem Tag von neuem zu laufen, an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird. In R. 90 (4) EPÜ sind zwei Ausnahmen dazu enthalten, nämlich die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren. R. 90 (4) EPÜ sieht jedoch keine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz der Unterbrechung aller Fristen vor. In diesem Absatz soll lediglich die Berechnung der Fristen bei Wiederaufnahme des Verfahrens geregelt werden (**J 7/83**, ABl. 1984, 211).

In **J 7/83** (ABl. 1984, 211) führte die Kammer aus, daß eine Unterbrechung des europäischen Patenterteilungsverfahrens aufgrund eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens (R. 90 (1) b) EPÜ) den Ablauf der in Art. 94 (2) EPÜ festgesetzten Frist für die Entrichtung der **Prüfungsgebühr** von dem gerichtlich festgesetzten Zeitpunkt der Einstellung der Zahlungen bis zu dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens (R. 90 (2) EPÜ) hemme. Die Frist laufe dann für die verbliebene Zeit, mindestens jedoch für die in R. 90 (4) EPÜ vorgesehene Zeit von zwei Monaten weiter. In **J ..87** (ABl. 1988, 323) wies die Kammer darauf hin, daß diese Auslegung nicht auf die **Jahresgebühren** angewandt werden könne, für die im EPÜ keine Zahlungsfrist, sondern nur der Fälligkeitszeitpunkt festgesetzt sei. Unter diesen Umständen sei die einzige Frist, die im Zusammenhang mit den Jahresgebühren gehemmt werden könne, die in Art. 86 EPÜ vorgesehene Frist von sechs Monaten für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlags-gebühr; R. 90 (4) EPÜ sei so auszulegen, daß der Zeitpunkt der Entrichtung der Jahresgebühren, die während der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters oder des Anmelders fällig geworden seien, auf den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens verschoben werde.

4. Störung im Postverkehr

R. 85 (2) EPÜ sieht eine Fristverlängerung vor, wenn die Frist an einem Tag abläuft, an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem EPA allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist. Die Dauer der Unterbrechung oder Störung der Postzustellung wird in einer Mitteilung des Präsidenten des EPA bekanntgegeben.

In der Entscheidung **J 4/87** (ABl. 1988, 172) hat die Kammer bestätigt, daß im Falle einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung, die eine Fristversäumung zu Folge hat, das EPA nicht zu einer Fristverlängerung befugt ist, wenn diese nicht unter R. 85 (2) EPÜ fällt.

Nach der von der Juristischen Beschwerdekammer in **J 11/88** (ABl. 1989, 433) gegebenen Auslegung ist R. 85 (2) EPÜ so formuliert, daß sich bei einer allgemeinen Unterbrechung der Postzustellung oder einer daran anschließenden Störung im Sinne dieser Regel jede Frist, die innerhalb des Unterbrechungs- oder Störungszeitraums ablaufe, von Rechts wegen verlängere; wenn also der Präsident des EPA keine Verlautbarung über die Dauer dieses Zeitraums bekanntgebe, weil ihm die erforderlichen Informationen nicht rechtzeitig

vorgelegen hätten, so berühre dies nicht die Rechte der durch die Unterbrechung oder Störung beschwerten Personen. Im übrigen sei die Frage, ob eine Unterbrechung der Postzustellung und die daran anschließende Störung als "allgemeine Unterbrechung" gelten, eine Tatfrage, die anhand aller verfügbaren, glaubwürdigen Informationen geklärt werden müsse; im Zweifelsfall sollte das EPA gemäß Art. 114 (1) EPÜ den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln.

Im Anschluß an **J 4/87** und **J 11/88** führte die Juristische Beschwerdekammer in der Entscheidung **J 3/90** (ABl. 1991, 550) aus, daß R. 85 (2) EPÜ nicht nur bei einer Unterbrechung anwendbar sei, die das **gesamte Staatsgebiet** betreffe. Die Kammer hatte in diesem Fall zu prüfen, ob die Unterbrechung der Postzustellung die Bewohner eines Gebietes so sehr beeinträchtigte, daß von einer allgemeinen Unterbrechung gesprochen werden muß. Sie entschied, daß eine Unterbrechung durch ihre begrenzte geographische Ausdehnung ihren allgemeinen Charakter nicht verliere. Ob ein Vertreter den Auswirkungen eines Streiks hätte ausweichen können, sei aber für die Anwendung von R. 85 (2) EPÜ kein Kriterium.

Auch in **J 1/93** bestätigte die Juristische Beschwerdekammer, daß unter R. 85 (2) EPÜ ein maßgebliches Kriterium für eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung darin bestehe, daß die breite Öffentlichkeit in einem Gebiet, das eine gewisse Bedeutung habe, auch wenn seine geographische Ausdehnung begrenzt sei, betroffen gewesen sein müsse. Der Verlust eines einzelnen Postsacks treffe zwar möglicherweise eine Reihe einzelner Empfänger, nicht aber die breite Öffentlichkeit.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ

1.1 Begriff der Frist

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann nur gewährt werden, wenn der Anmelder gegenüber dem EPA eine Frist versäumt hat, d. h. eine ihm aufgrund des EPÜ oder durch einen Beamten des EPA konkret gesetzte Frist, innerhalb deren er eine bestimmte Handlung vornehmen mußte.

In **J 3/83** legte die Kammer dar, daß der Begriff der Frist im Sinne des Art. 122 EPÜ einen Zeitraum von bestimmter Länge bedeutet. Für die Benennung von Staaten gibt es einen solchen Zeitraum nicht. Die Staaten müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt benannt werden (vgl. Art. 79 (1) EPÜ).

In **J 7/90** (ABl. 1993, 133) vertrat die Kammer die Auffassung, daß die nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gesetzte "Zeitgrenze" keine "Frist" im Sinne des Art. 122 (1) EPÜ ist. Nach dieser Zeitgrenze ist ein Antrag auf Berichtigung der Benennung eines Vertragsstaats oder des Prioritätstages im Interesse der Öffentlichkeit in aller Regel abzuweisen, wenn er nicht so frühzeitig gestellt wird, daß in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung ein entsprechender Hinweis gegeben werden kann.

In **J 21/96** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die zeitliche Grenze für die Einreichung einer Teilanmeldung (R. 25 (1) EPÜ) keine Frist im Sinne des Art. 122 (1) EPÜ sei. Sie markiere lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Diesen Zeitpunkt bestimme der Anmelder mit seiner Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ. Da es demnach keine Frist einzuhalten gelte, sei auch eine Wiedereinsetzung nicht möglich.

1.2 Unmittelbare Rechtsverluste nach dem EPÜ

Nach Art. 122 (1) EPÜ ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur möglich, wenn zuvor als unmittelbare Folge der Versäumung einer Frist gegenüber dem EPA ein Rechtsverlust eingetreten ist.

In **J 1/80** (ABl. 1980, 289) hatte der Anmelder es unterlassen, innerhalb der in R. 38 (3) EPÜ vorgesehenen Frist von sechzehn Monaten eine beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlagen einzureichen. Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß nach dem Übereinkommen erst bei Ablauf dieser Frist ein Mangel vorliege. Der Mangel könne erst nach Ablauf dieser Frist festgestellt werden, und dem Anmelder müsse Gelegenheit gegeben werden, ihn innerhalb einer weiteren Frist zu beseitigen. Ein Rechtsverlust trete nur dann ein, wenn der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch mache.

In **J 7/93** (siehe Kapitel PCT, S. 664) teilte das EPA dem Beschwerdeführer nicht mit, daß seine früheren Mitteilungen bezüglich einer angeblich versäumten Frist gegenstandslos waren; dieser hätte sonst erkennen können, daß sein Wiedereinsetzungsantrag unnötig war. Statt dessen setzte das EPA das Wiedereinsetzungsverfahren fort und lehnte schließlich eine Wiedereinsetzung ab, ohne zu berücksichtigen, daß das Verfahren von Anfang an hinfällig gewesen war. Die Kammer hielt dies für einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ und ordnete billigerweise die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, obwohl der Beschwerdeführer diese nicht beantragt hatte (**J 7/82**, ABl. 1982, 391). Da ein Grund zur Beantragung einer Wiedereinsetzung nicht mehr gegeben war, sei die Wiedereinsetzungsgebühr vom EPA widerrechtlich erhoben worden und müsse deshalb dem Beschwerdeführer zurückerstattet werden (Bestätigung von **J 1/80**, **T 522/88**).

1.3 Versäumung der Handlung durch den Anmelder

Nach Art. 122 (1) EPÜ kann Wiedereinsetzung dem Anmelder sowie dem Patentinhaber gewährt werden.

In **G 1/86** (ABl. 1987, 447) ließ die Große Beschwerdekammer folgende Ausnahme von diesem Prinzip zu: Ein **Einsprechender, der Beschwerdeführer ist**, kann nach Art. 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er die Frist zur Einreichung der **Beschwerdebegründung** versäumt hat. Die Große Beschwerdekammer hat zunächst festgestellt, daß die Verfasser des Übereinkommens mit der Formulierung des Art. 122 EPÜ nur bestimmte Fälle und bestimmte Fristen von einer Wiedereinsetzung ausschließen, nicht dagegen die Wiedereinsetzung auf den Patentanmelder und Patentinhaber beschränken wollten. Sowohl der Wortlaut des Art. 122 (1) EPÜ als auch die Materialien zum EPÜ und ein Vergleich des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten lassen andererseits den Schluß zu, daß

der Einsprechende von einer Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist ausgeschlossen ist. Damit ist jedoch die Frage noch nicht geklärt, ob er auch von der Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung ausgeschlossen ist. Als die Verfasser des EPÜ beschlossen, den Einsprechenden von der Wiedereinsetzung auszuschließen, sah der Entwurf des Übereinkommens noch keine eigene Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung vor, so daß sie sich zu diesem Punkt nicht geäußert haben.

Die Große Beschwerdekammer hat die Auffassung vertreten, daß die Gründe, die den Ausschluß des Einsprechenden von der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist rechtfertigen - insbesondere das Interesse des Patentinhabers, nicht länger im Unklaren darüber gelassen zu werden, ob eine Beschwerde vorliegt -, nicht auf die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung ausgedehnt werden dürfen, weil ja dann das Beschwerdeverfahren bereits anhängig und die Rechtsunsicherheit somit nicht mehr gegeben ist. Der Rechtszug ist eröffnet, und der Patentinhaber muß sich wie alle anderen Beteiligten den Verfahrenserfordernissen beugen und warten, bis die Kammer eine endgültige Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde trifft.

Auf dieser Grundlage hat die Kammer den in den Vertragsstaaten des EPÜ anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsatz angewandt, wonach allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen (er entspringt dem allgemeinen Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz). Dieser Grundsatz verbietet es, den Einsprechenden anders als den Patentinhaber zu behandeln, da dies zu einer für ihn unzumutbaren Diskriminierung führen würde.

In **T 210/89** (ABl. 1991, 433) führte die Beschwerdekammer aus, daß ein Beschwerdeführer, der Einsprechender ist, von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen ist, wenn er die Zweimonatsfrist für die **Einlegung der Beschwerde** (Art. 108 EPÜ, Satz 1) versäumt hat. Ein Einsprechender (Beschwerdeführer), der seine Wiedereinsetzung beantragt, kann sich nicht (in Anwendung des Art. 125 EPÜ) auf den Grundsatz der "Gleichheit aller vor dem Gesetz" berufen, wenn aus verfahrensrechtlichen Gründen keine Beschwerde vorliegt (zu unterscheiden von **G 1/86** s.o.). Denn für den Anmelder oder Patentinhaber, der es versäumt hat, seine Beschwerde anhängig zu machen, ist der Rechtsweg erschöpft. Im Gegensatz dazu bleibt einem Einsprechenden, der es versäumt hat, seine Beschwerde anhängig zu machen, immer noch die Nichtigkeitsklage vor den nationalen Gerichten, in deren Zuständigkeit das europäische Patent übergegangen ist (s. auch **T 323/87**, ABl. 1989, 343 und **T 128/87**, ABl. 1989, 406).

Unter Hinweis auf **G 1/86** führte die Beschwerdekammer in **T 702/89** aus, daß ein Antrag des Einsprechenden auf Wiedereinsetzung in die neunmonatige Frist zur Einlegung des **Einspruchs** und Entrichtung der Einspruchsgebühr nach Art. 99 (1) EPÜ als unzulässig zurückzuweisen ist. In **G 1/86** hatte die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß der Rechtszug im Beschwerdeverfahren eröffnet sei, wenn die Beschwerde eingelegt und die entsprechende Gebühr gezahlt worden sei. Analog dazu führte die Kammer in **T 748/93** aus, daß im Einspruchsverfahren gemäß Art. 99 (1) EPÜ der Rechtszug mit der Einreichung der Einspruchsschrift und der Zahlung der entsprechenden Gebühr eröffnet werde.

Im Verfahren **J 3/80** (ABl. 1980, 92) stellte die Kammer folgendes fest: **Leitet eine nationale**

Behörde für gewerblichen Rechtsschutz eine bei ihr eingereichte europäische Patentanmeldung **nicht rechtzeitig an das EPA weiter**, so daß sie als zurückgenommen gilt (Art. 77 (5) EPÜ), kann der Anmelder keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verlangen, weil das EPÜ eine Wiedereinsetzung nur vorsieht, wenn er selbst und nicht die Zentralbehörde die Frist versäumt hat.

2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Für die Entscheidung über den Antrag zuständiges Organ

Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat (Art. 122 (4) EPÜ).

In **J 22/86** (ABl. 1997, 280) stellte die Kammer fest, daß für die Entscheidung bei Nichtentrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und bei Nichteinreichung der Übersetzung zunächst die Prüfungsabteilung zuständig ist. Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls hat die Kammer jedoch gemäß Art. 111 (1) EPÜ beschlossen, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden (s. auch **J 9/86**).

In **T 26/88** (ABl. 1991, 30) kam der Beschwerdeführer der Aufforderung nach R. 58 (5) EPÜ nicht nach, innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Aufforderung die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche einzureichen. Der Patentinhaber stellte den Antrag, daß die Beschwerdekammer den Wiedereinsetzungsantrag nach Art. 122 EPÜ prüfen und darüber entscheiden sollte. Die Kammer hielt den der Entscheidung **J 22/86** zugrunde liegenden Fall für ganz anders gelagert als den hier vorliegenden; deshalb sei es auch gerechtfertigt gewesen, daß die Kammer damals ausnahmsweise im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung über den Wiedereinsetzungsantrag entschieden habe (vgl. **T 522/88**).

In **J 10/93** (ABl. 1997, 91) stellte die Kammer fest, daß für Entscheidungen, die die Übertragung von Rechten an einer europäischen Patentanmeldung betreffen, nach Art. 20 (1) EPÜ die Rechtsabteilung zuständig ist. Die Rechtsabteilung hatte jedoch nicht nur über diesen Antrag befunden, sondern auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, den sie als unzulässig zurückwies. In diesem Fall bestand das Versäumnis darin, daß der Anmelder einen gemäß Art. 96 (2) EPÜ ergangenen Bescheid der Prüfungsabteilung nicht beantwortet hatte. Infolgedessen war das Organ, das über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden hatte, die Prüfungsabteilung (Art. 122 (4) EPÜ). Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Rechtsabteilung in diesem Punkt ihre Befugnisse überschritten habe. Dies könne nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, man habe vor der Prüfung des Eintragungsantrags zuerst über die Wiedereinsetzung entscheiden müssen. Die Kammer hob die Entscheidung der Rechtsabteilung allein aus diesem Grund auf und ordnete an, den Wiedereinsetzungsantrag zur Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

In **J 23/96** beantragte die Anmelderin eine Entscheidung gemäß R. 69 (2) EPÜ und hilfsweise die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Eine Kurzmitteilung der Prüfungsabteilung

besagte, daß über den Antrag auf Wiedereinsetzung nach Rechtskraft der Entscheidung gemäß R. 69 (2) EPÜ oder gegebenenfalls im Beschwerdeverfahren entschieden werde. Die Beschwerdekammer betonte, der Hilfsantrag werde für den Fall gestellt, daß der Hauptantrag nicht gewährt werden könne; er rücke dem Hauptantrag nach und sei in der gleichen Entscheidung zu bescheiden wie der Hauptantrag. Das von der Prüfungsabteilung eingeschlagene Verfahren sei zum einen nicht verfahrensökonomisch und könnte zum anderen den Antragsteller dazu zwingen, zweimal eine Beschwerde einlegen zu müssen. Das Verfahren der Prüfungsabteilung leide somit an einem wesentlichen Verfahrensmangel, der im vorliegenden Fall zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und ohne sachliche Entscheidung zur Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung führen müsse, damit diese gleichzeitig über den Hauptantrag und über den hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag entscheide. Eine Entscheidung der Kammer über diesen Wiedereinsetzungsantrag war nicht zulässig, da sie nicht gemäß Art.122 EPÜ über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Dies ist hier die Prüfungsabteilung.

In **T 473/91** (ABl. 1993, 630) ging es um die Frage, welche Instanz für die Entscheidung über Anträge auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung einer Beschwerdeschrift zuständig ist. Die Kammer stellte fest, daß die im Rahmen des Art. 109 EPÜ (Abhilfe) zu klärende Frage der Zulässigkeit einer Beschwerde nur dann in die Zuständigkeit der Erstinstanz fällt, wenn sie unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens (Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung, Zeitpunkt der Entrichtung der Beschwerdegebühr) entschieden werden kann. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist (Art. 108 EPÜ) ist demnach ausschließlich die Beschwerdekammer zuständig (s. auch **T 949/94**). Im Rahmen des im EPÜ verankerten und auf dem Grundsatz des Devolutiveffekts von Rechtsmitteln basierenden Systems der Nachprüfung durch eine gesonderte, höhere Instanz bewirkt eine Endentscheidung (nicht zu verwechseln mit einer wegen Ablaufs der Beschwerdefrist nicht mehr beschwerdefähigen Entscheidung) einer niedrigeren Instanz, daß für diese der Fall insoweit abgeschlossen ist, als die Entscheidung alle anstehenden sachlichen Fragen klärt. Als Ausnahme vom Grundsatz des Devolutiveffekts sieht Art. 109 EPÜ die Möglichkeit der Abhilfe durch die Erstinstanz vor. Diese Vorschrift muß jedoch eng ausgelegt werden, beinhaltet sie doch eine Ausnahme vom ansonsten systematisch eintretenden Devolutiveffekt der Beschwerde. Da über die Frage der Zulässigkeit erst nach der Entscheidung über die Wiedereinsetzung befunden werden kann, muß die Beschwerdekammer über den Wiedereinsetzungsantrag entscheiden.

In der Entscheidung **T 624/96** erklärte die Kammer, da die Beschwerdebegründung nicht innerhalb der in Art. 108 hierfür festgesetzten Frist unter Berücksichtigung der R. 78 (3) EPÜ eingereicht worden sei, müsse die Beschwerde aufgrund der R. 65 (1) EPÜ als unzulässig verworfen werden, es sei denn, dem Wiedereinsetzungsantrag des Beschwerdeführers werde stattgegeben. Ein solcher Antrag ist vom Beschwerdeführer eingereicht worden. Die Kammer sei aufgrund des Art. 122 (4) EPÜ für die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag zuständig, da die versäumte Handlung ein Beschwerdeverfahren betreffe.

In **W 3/93** (ABl. 1994, 931) entschied die Kammer, daß sie für die Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags zuständig sei, weil sie auch über den Widerspruch zu entscheiden habe (Art. 122 (4) EPÜ).

2.2. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ

2.2.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in eine Frist muß innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden, das zur Fristversäumung geführt hatte. Die versäumte Handlung ist innerhalb der gleichen Frist nachzuholen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Anmeldung zuständigen Person (d. h. dem Patentinhaber oder seinem zugelassenen Vertreter) zur Kenntnis gebracht wird, daß eine Frist nicht eingehalten worden ist (**J 27/88**, **T 191/82**, ABl. 1985, 189; **T 287/84**, ABl. 1985, 333; **J 27/90**, ABl. 1993, 422).

Wie die Kammer in **T 191/82** (ABl. 1984, 415) feststellte, kann in einem Fall, bei dem ein Fristversäumnis, das einen Rechtsverlust nach dem EPÜ zur Folge hat, von einem Angestellten eines Vertreters festgestellt wird, das Hindernis (d. h. die Unkenntnis darüber, daß die Frist nicht eingehalten wurde) erst dann als weggefallen gelten, wenn der betreffende Vertreter selbst von der Sachlage Kenntnis erhalten hat, da ihm die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben muß, ob ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden soll und welche Begründung und Beweismittel dem EPA dabei vorzulegen sind (vgl. auch **J 7/82**, ABl. 1982, 391, **J 9/86**, **T 381/93**).

In **J 27/88** vertrat die Kammer die Auffassung, im vorliegenden Fall sei weder der Beschwerdeführer noch der europäische Vertreter der Verantwortliche, sondern der amerikanische Patentvertreter, der der bevollmächtigte Vertreter des Beschwerdeführers und befugt sei, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses sei der Tag, an dem der amerikanische Patentvertreter das Versäumnis erkannt habe. In ihrer Entscheidung stellte die Kammer fest, daß der wirksame Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses nicht zwangsläufig der Zeitpunkt sei, an dem das Versäumnis erkannt werde, sondern der Zeitpunkt, an dem es hätte erkannt werden müssen, wenn alle gebotene Sorgfalt beachtet worden wäre (s. auch **T 315/90**).

Wie in **J 29/86** (ABl. 1988, 84) ausgeführt, steht in den meisten Fällen "das Hindernis" im Zusammenhang mit einem Fehler bei der Ausführung der Absicht des Beteiligten, die Frist einzuhalten. Der Beteiligte weiß solange nicht, daß ein Fehler unterlaufen und die Frist nicht eingehalten worden ist, bis er - in der Regel zum ersten Mal durch eine Mitteilung des EPA - darauf aufmerksam wird. In solchen Fällen fällt das "Hindernis" spätestens mit dem Erhalt der Mitteilung weg. Der Tatbestand des Hindernisses nach Art. 122 EPÜ ist anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalles festzustellen. Liegt ein Tatbestandsirrtum vor, so fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Patentanmeldung Verantwortliche den Irrtum hätte bemerken müssen. Dies ist nicht zwangsläufig der Tag, an dem die Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ zugeht (s. **T 315/90**). Wenn aber eine solche Mitteilung ordnungsgemäß zugestellt wurde, kann - sofern die Umstände nicht dagegen sprechen - davon ausgegangen werden, daß sie den Wegfall bewirkt hat (siehe **J 7/82**, ABl. 1982, 391, **J 27/90**, ABl. 1993, 422).

In **J 27/90** (ABl. 1993, 422) hatte der Anmelder, eine amerikanische Firma, einen europäischen zugelassenen Vertreter aufgrund einer allgemeinen Vollmacht ordnungsgemäß

zu seinem Vertreter bestellt (R. 101 (2) EPÜ). Mit der Entrichtung der Jahresgebühren betraute der Beschwerdeführer ein mit EDV arbeitendes Dienstleistungsunternehmen, eine sog. Gebührenabwicklungsfirma. Mit einer beim zugelassenen Vertreter eingegangenen Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden seien. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ, die an den bestellten Vertreter gerichtet ist, den Wegfall des Hindernisses bewirkt, sofern die Umstände nicht dagegen sprechen. Dies gilt auch, wenn eine Partei ihrem (europäischen) zugelassenen Vertreter Anweisungen über ihren (nationalen) Patentvertreter erteilt. Die Einschaltung eines unabhängigen Dienstleistungsunternehmens für die Entrichtung von Jahresgebühren stellt keinen solchen Umstand dar, der dagegen spricht.

In **T 840/94** (ABl. 1996, 680) stellte die Kammer fest, daß das Hindernis nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern an dem Tag wegfällt, an dem der Anmelder oder sein Vertreter den Irrtum hätte bemerken müssen. Die Kammer wies ferner darauf hin, daß das EPA den europäischen Vertreter gemäß R. 81 (1) EPÜ ordnungsgemäß benachrichtigt habe. Wenn ein Beteiligter den bevollmächtigten Vertreter anweise, weitere Mitteilungen des EPA nicht weiterzuleiten, könne er sich nicht darauf berufen, ihm hätten dem europäischen Vertreter zugestellte und für die Fortsetzung des Verfahrens erforderliche Informationen gefehlt. Die Kammer entschied daher, daß der Wiedereinsetzungsantrag nicht innerhalb der in Art. 122 (2) EPÜ vorgesehenen Frist eingereicht worden war.

In **T 900/90** betonte die Kammer, daß in allen Fällen, in denen das Hindernis durch den Erhalt der Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ als weggefallen gelten könne, eindeutig feststehen müsse, daß weder der Vertreter noch der Anmelder vor dem Erhalt dieser Mitteilung wußte, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt.

J 7/82 (ABl. 1982, 391) zufolge ist R. 78 (2) EPÜ, letzter Satz, wonach die Zustellung mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen wird, für die Zwecke des Art. 122 EPÜ nicht auf Fälle anzuwenden, in denen der Eingang einer Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ zur Bestimmung des Zeitpunkts maßgeblich ist, zu dem ein der Einhaltung einer Frist entgegenstehendes Hindernis weggefallen ist. In diesen Fällen ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Eingangs beim Anmelder maßgeblich. So waren in **J 22/92** die Mitteilungen gemäß R. 69 (1) EPÜ und R. 85a (1) EPÜ ordnungsgemäß entsprechend den Bestimmungen der R. 78 (2) EPÜ erfolgt, da der Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaates hatte. Dessenungeachtet befand die Kammer, daß das Hindernis erst danach durch ein Telefongespräch zwischen dem neu bestellten zugelassenen Vertreter und dem EPA weggefallen sei. Die Kammer hob hervor, daß der Wegfall des Hindernisses eine Tatsachenfrage sei und daher zweifelsfrei feststehen müsse. Dies sei nicht der Fall, wenn die Zustellung nach R. 78 (2) EPÜ mit der Aufgabe zur Post nur als bewirkt angesehen werde, der Zugang des Schreibens aber nicht nachgewiesen werden könne. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß das Hindernis an dem Tag weggefallen war, an dem der zuständige Vertreter des Beschwerdeführers erstmals von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hatte (s. **T 191/82**, ABl. 1985, 189).

In **T 428/98** (ABl. 2001, 485) wurde klargestellt, daß wenn der Anmelder durch eine Mitteilung des Amtes von einer Fristversäumnis in Kenntnis gesetzt wird, das Hindernis für die

Vornahme der versäumten Handlung im Sinne von Art. 122 (2) EPÜ, Satz 1, im Regelfall mit dem tatsächlichen Eingang der Mitteilung entfällt, mit der der Anmelder von der Versäumnis in Kenntnis gesetzt wird, wenn die Versäumnis bloß auf der bis dahin bestehenden Unkenntnis davon beruht hat, daß die Verfahrenshandlung nicht vorgenommen wurde. Die Zustellungsfiktion der R. 78 (3) EPÜ (bis zum 31.12.1998 anwendbare Fassung) ist auf die Bestimmung des Zeitpunktes des Wegfalls des Hindernisses auch dann nicht anwendbar, wenn sich dies zu Lasten des Anmelders auswirkt, weil der tatsächliche Eingang der Mitteilung vor dem nach R. 78 (3) EPÜ berechneten Zeitpunkt liegt.

In **G 1/90** (ABl. 1991, 275) ging es um den besonderen Fall, daß das Patent mit einer Entscheidung widerrufen worden war, weil bei der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang ein Formerfordernis nicht erfüllt worden war. Die Große Beschwerdekammer hielt fest, daß die Entscheidung über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumnung der Fristen nach Art. 102 (4) und (5) EPÜ nicht komplizierter sei als bei anderen Fristversäumnissen. Der Patentinhaber könne daher nach Wegfall des Hindernisses den Antrag auf Wiedereinsetzung stellen, auch wenn die Entscheidung über den Widerruf noch nicht ergangen sei. Je nach den Umständen des Falles könne dies zur Wahrung der Frist nach Art. 122 (2) EPÜ sogar notwendig sein.

2.2.2 Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ

Ein Wiedereinsetzungsantrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig.

In **J 16/86** entschied die Kammer, daß ein Wiedereinsetzungsantrag, der mehr als ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht wird, unzulässig ist, aus welchen Gründen auch immer der Antrag verspätet gestellt wurde (vgl. auch **J 2/87**, ABl. 1988, 330; **J 34/92**).

In **J 6/90** (ABl. 1993, 714) wurde die Begründung erst kurz nach Ablauf der Jahresfrist, jedoch innerhalb der in Art. 122 (2) EPÜ vorgesehenen Begründungsfrist, die im vorliegenden Fall später ablief, eingereicht. Die Juristische Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß die Jahresfrist für Rechtssicherheit sorgen solle. Ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist müsse für alle Beteiligten klar sein, daß keine Wiedereinsetzung mehr möglich ist. Nach Ablauf der Jahresfrist könne dann jeder Beteiligte darauf vertrauen, daß eine Patentanmeldung oder ein Patent, das durch Versäumnung einer Frist ungültig geworden sei, nicht wiederauflebe. Wenn allerdings ein Dritter bei Einsicht in die Akte feststelle, daß innerhalb der Frist von einem Jahr ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt worden ist, sei er hinreichend vorgewarnt. Die Kammer gelangte zu folgendem Schluß: "Für die Erfüllung des Erfordernisses, daß ein gültiger Wiedereinsetzungsantrag innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zu stellen ist, genügt es, wenn die Akte eine klar dokumentierte Absichtserklärung enthält, der ein Dritter entnehmen kann, daß sich der Anmelder um die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung bemüht" (s. auch **T 270/91**, **T 493/95**).

2.3 Nachholung der versäumten Handlung

Die versäumte Handlung ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses nachzuholen (Art. 122 (2) EPÜ, Satz 2).

Gemäß **T 167/97** (ABl. EPA 1999, 488) setzt das Erfordernis in Art. 122 (2) EPÜ, Satz 2, voraus, daß auch die nachgeholte Handlung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, d. h. im vorliegenden Fall, daß die Beschwerdebegründung für die Zwecke des Art. 108 EPÜ, letzter Satz, zulässig ist. Ist die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Beschwerdebegründung nicht so ausreichend, daß die Beschwerde für zulässig erklärt werden kann, muß auch der Wiedereinsetzungsantrag für unzulässig erklärt werden.

2.4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ

Gemäß Art. 122 (2) EPÜ ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Nach Art. 122 (3) EPÜ ist der Antrag zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern werden diese Vorschriften durchweg dahingehend ausgelegt, daß innerhalb der genannten Frist eine Begründung eingereicht werden muß, die zumindest die wichtigsten Tatsachen enthält, auf die der Antrag sich stützt. Nach Ablauf der Frist können erforderlichenfalls weitere Beweismittel zur Stützung dieser Tatsachenbehauptungen eingereicht werden.

In **T 13/82** (ABl. 1983, 411) vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Antrag nur begründet wäre, wenn nach den vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen der Anmelder alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt zur Wahrung der Frist beachtet hätte. Dies setze voraus, daß überhaupt ein Tatbestand schlüssig dargelegt und glaubhaft gemacht werde, der ein Fehlverhalten einer Hilfsperson als Ursache des Versäumnisses zumindest als wahrscheinlich erscheinen lasse. Die Möglichkeit eines Fehlverhaltens der Hilfsperson allein genüge zur Entlastung des Anmelders nicht (**T 715/89**).

In **J 17/89** betonte die Kammer, daß die Frist von zwei Monaten nach Art. 122 (2) EPÜ eindeutig dazu gedacht sei, den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, die nötigen Nachforschungen und Rücksprachen vorzunehmen und die Unterlagen für die Einreichung eines Antrags nach Art. 122 EPÜ vorzubereiten.

In **T 287/84** (ABl. 1985, 333) entschied die Kammer: Ein Antrag auf Wiedereinsetzung entspricht der Forderung des Art. 122 (3) EPÜ, daß die zur Begründung des Antrags dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind, auch dann, wenn der ursprünglich eingereichte schriftliche Antrag diese Tatsachen zwar nicht enthält, aber im Zusammenhang mit einem anderen, sie enthaltenden Schriftstück gesehen werden kann, das vor Ablauf der Antragsfrist eingereicht worden ist.

In **J 5/94** wurde entschieden, daß die Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags auch nach Fristablauf noch ergänzt werden könne, sofern die Ergänzung eine Vervollständigung des fristgemäßen Vorbringens darstelle, also das ursprüngliche Wiedereinsetzungsbegehren nicht auf eine neue Basis gestellt werde.

In **T 324/90** (ABl. 1993, 33) stellte die Kammer fest, daß die Beweismittel zur Stützung der Tatsachenbehauptungen auch noch nach Ablauf der Frist von zwei Monaten nach Art. 122 (2) EPÜ eingereicht werden können. Nur die Gründe und Tatsachen sind innerhalb dieser Frist anzugeben. Es ist nicht notwendig, in einem Antrag auf Wiedereinsetzung die

Beweismittel (ärztliche Atteste, eidesstattliche Versicherungen und ähnliches) anzugeben, auf die die als Begründung dienenden Tatsachen gestützt sind. Solche Beweismittel können erforderlichenfalls auch nach Fristablauf noch eingereicht werden (s. auch **T 667/92**).

In **J 8/95** brachte der Beschwerdeführer vor, daß in der deutschen Fassung des Art. 122 (3) EPÜ nicht verlangt werde, daß die Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags innerhalb der in Art. 122 (2) EPÜ festgesetzten Frist eingereicht werden müsse. Hierfür sei keine bestimmte Frist vorgeschrieben. Er machte geltend, daß sich die Rechtsprechung zur vorliegenden Streitfrage ausschließlich auf die englische und/oder französische Fassung des Art. 122 (3) EPÜ, Satz 1, nicht jedoch auf dessen deutsche Fassung stütze. Nach Art. 177 (1) EPÜ seien die drei Fassungen des Übereinkommens gleichermaßen verbindlich. Im vorliegenden Fall sei die Verfahrenssprache Deutsch; somit müsse der Entscheidung die deutsche Fassung zugrunde gelegt werden, die weniger streng sei. Die Kammer entschied jedoch, daß Art. 177 (1) EPÜ einen einheitlichen Willen des Gesetzgebers voraussetze, der nur anhand aller drei Fassungen des Übereinkommens ermittelt werden könne. Dadurch werde verhindert, daß sich ein Anmelder auf einen angeblich weniger strengen Wortlaut einer Bestimmung des EPÜ in der Verfahrenssprache berufen könne (s. auch **T 324/90**, ABl. 1993, 33).

In der Sache **J 26/95** (Abl. 1999, 668) hatte der Anmelder zwei Fristen versäumt, die unabhängig voneinander abgelaufen waren und jeweils dazu führten, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Wiedereinsetzungsantrag in einem solchen Fall für jede versäumte Frist gestellt werden müsse, wenn die Sanktion, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, abgewendet werden solle. Wenn so vorgegangen werde, gebe es folglich zwei Wiedereinsetzungsanträge, die rechtlich voneinander unabhängig seien. Unerheblich sei, ob solche Anträge im selben oder in verschiedenen Schreiben und am selben oder an verschiedenen Tagen gestellt würden. Seien zwei verschiedene Fristen versäumt worden, so könne der Rechtsverlust nur geheilt werden, wenn der Anmelder in bezug auf beide Fristen nachweise, daß alle Erfordernisse des Art. 122 EPÜ erfüllt worden seien, und zwar einschließlich der Zahlung von zwei Gebühren nach Art. 122 (3) EPÜ, Satz 2, so daß die Anträge zulässig und begründet seien.

2.5 Beseitigung von Mängeln im Wiedereinsetzungsantrag

In **T 14/89** (Abl. 1990, 432) hob die Beschwerdekammer hervor, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verfahren zwischen dem EPA und den Beteiligten beherrscht, es erfordert, den Antragsteller auf offensichtliche, leicht behebbare Mängel seines Wiedereinsetzungsantrags (hier: Glaubhaftmachung und Zahlung der Gebühr) hinzuweisen, wenn die Beseitigung der Mängel noch innerhalb der Zweimonats-Wiedereinsetzungsfrist des Art. 122 (2) EPÜ erwartet werden kann. Wird ein solcher Aufklärungshinweis innerhalb der Zweimonats-Wiedereinsetzungsfrist unterlassen, ist er mit Fristsetzung nachzuholen. Handlungen, deren Mängel innerhalb dieser gesetzten Frist beseitigt werden, gelten als rechtzeitig im Sinne von Art. 122 (2) EPÜ erfolgt. Die Juristische Beschwerdekammer bestätigte diese Rechtsprechung in dem ähnlich gelagerten Fall **J 13/90**, wies jedoch darauf hin, daß dies nur für Fristen gilt, die keine Ausschußfristen sind (**J 34/92**).

In **J 41/92** (ABl. 1995, 93) befand die Kammer, die Benutzer des EPÜ könnten ihre eigene Verantwortung für die Erfüllung der Übereinkommensvorschriften nicht einfach dadurch auf das EPA abwälzen, daß sie dieses darum bäten, sie auf alle Mängel hinzuweisen, die im Laufe des Verfahrens auftreten könnten. Sei jedoch ein Mangel für das EPA leicht erkennbar und ohne weiteres fristgerecht zu beheben, so erfordere es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, daß das EPA einen warnenden Hinweis gebe (im Anschluß an die Entscheidungen **T 14/89**, ABl. 1990, 432 und **J 13/90**, ABl. 1994, 456). Auch wenn das EPA unter Umständen aufgrund des Vertrauensschutzes verpflichtet sei, auf eine konkrete Anfrage hin Auskunft zu erteilen, könne ein Beteiligter nicht erwarten, daß er auf alle im Laufe des Verfahrens auftretenden Mängel hingewiesen werde (s. auch **J 12/94**).

3. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

3.1 Allgemeines

In Art. 122 (5) EPÜ werden bestimmte Fristen von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

So schließt Art. 122 (5) EPÜ ausdrücklich die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus, wenn die Anmelde- und die Recherchegebühr sowie die Benennungsgebühren nicht innerhalb der in Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ vorgeschriebenen Fristen entrichtet werden und die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der in Art. 94 (2) EPÜ vorgeschriebenen Frist gezahlt wird. Dieser ausdrückliche für die nicht rechtzeitige Zahlung dieser Gebühren vorgesehene Ausschluß gilt auch für die nicht rechtzeitige Zahlung innerhalb der in R. 85a EPÜ und R. 85b EPÜ vorgesehenen Nachfristen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich das unzweideutige Verbot in Art. 122 (5) EPÜ umgehen ließe, wenn man bei der Nichteinhaltung von Nachfristen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bejahen würde (s. **J 12/82**, ABl. 1983, 221, **J 18/82**, ABl. 1983, 441 und **J 11/86**). In der Entscheidung **J 11/86** führte die Kammer aus, daß eine europäische Patentanmeldung, für die weder die Anmelde- noch die Recherche-, noch die Benennungsgebühren rechtzeitig entrichtet worden seien, als zurückgenommen gelte (Art. 90 (3) EPÜ, Art. 91 (4) EPÜ). Die Nichtzahlung dieser Gebühren falle nicht unter die behebbaren Mängel gemäß Art. 91 (2) EPÜ, die zu beseitigen das EPA dem Anmelder Gelegenheit geben müsse. Die Beschwerdeführer könnten daher keinerlei Rechte daraus ableiten, daß das EPA kein Erinnerungsschreiben versandt habe; die Wiedereinsetzung sei nach Art. 122 (5) EPÜ ausgeschlossen, unabhängig davon, ob ein Erinnerungsschreiben ergangen sei oder nicht.

In **J 8/94** (ABl. 1997, 17) hatte die Kammer zu prüfen, ob der in Art. 122 (5) EPÜ statuierte Ausschluß der Prüfungsantragsfrist von der Wiedereinsetzung auch für die Nachfrist gemäß R. 85b EPÜ gilt oder nicht. Für die alte Fassung von R. 85b, die am 4. Juni 1981 in Kraft trat, war dies von der Juristischen Beschwerdekammer schon bejaht worden (**J 12/82**, ABl. 1983, 221). In **J 8/94** stellte die Kammer fest, daß gemäß der Neufassung von R. 85b EPÜ, die seit dem 1. April 1989 mit geringfügigen Änderungen in Kraft ist (vgl. ABl. 1989, 1), die Nachfrist nun nicht mehr unmittelbar an die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags anschließt, sondern erst mit Zustellung einer Mitteilung des Amtes zu laufen beginnt, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird. Die Änderung erfolgte auf Grund der Erfahrung, daß bei einer Versäumung der Grundfrist oft auch die unmittelbar daran anschließende Nachfrist nicht wahrgenommen werden konnte. Dieses Problem ergab sich in gleicher Weise für alle

Nachfristen gemäß R. 85a EPÜ und R. 85b EPÜ. Die Neufassung der R. 85a EPÜ und R. 85b EPÜ hatte demnach vor allem verfahrenstechnische Gründe. Sie bezweckte in erster Linie eine Erhöhung der Sicherheit für die Anmelder bei der Wahrnehmung der Nachfristen. Am Ausschluß der Nachfristen von der Wiedereinsetzung sollte sich dadurch aber nichts ändern, wie sich aus den vorbereitenden Dokumenten eindeutig ergibt. Die Kammer kam damit zum Ergebnis, daß die Nachfrist gemäß der geltenden Fassung von R. 85b EPÜ ebenso von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen war, wie die in Art. 122 (5) EPÜ genannte Grundfrist zur Stellung des Prüfungsantrags gemäß Art. 94 (2) EPÜ (bestätigt durch die Entscheidung **J 25/94**).

In der Sache **J 12/92** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 121 (2) EPÜ, Satz 2, möglich ist (vgl. **J ..87**, ABl. 1988, 323, **J 29/94**, ABl. 1998, 147).

Die Vorschriften des Art. 122 EPÜ gelten nicht für die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Fristen (**T 900/90**).

3.2 Ausschluß von PCT-Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

In **J 16/90** (ABl. 1992, 260) hat der Beschwerdeführer, der die Anmelde- und Recherchegebühr sowie die Benennungsgebühren für die von ihm eingereichte europäische Patentanmeldung weder innerhalb der Frist nach Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ noch in der Nachfrist nach R. 85a EPÜ entrichtet hatte, die Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ beantragt. Zur Stützung seines Antrags berief sich der Beschwerdeführer auf die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, wonach Euro-PCT-Anmelder, die die entsprechenden Gebühren nicht fristgerecht entrichtet hatten, in ihre Rechte wiedereingesetzt worden seien (vgl. **J 5/80**, ABl. 1981, 343, **J 12/87**, ABl. 1989, 366). Damit liege eine Ungleichbehandlung von europäischen Direktanmeldern und Euro-PCT-Anmeldern vor. Die Juristische Beschwerdekammer befaßte die Große Beschwerdekammer u.a mit dieser Frage.

Die Große Beschwerdekammer entschied in dem Verfahren **G 3/91** (ABl. 1993, 8), daß entgegen der bisherigen Rechtsprechung die Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der nationalen Grundgebühr, der Benennungsgebühren und der Recherchegebühr bei Euro-PCT-Anmeldungen ebenso ausgeschlossen ist wie bei den entsprechenden Fristen für europäische Anmeldungen. In Art. 122 (5) EPÜ seien weder die R. 104b (1) b) EPÜ (entspricht der jetzigen R. 106 EPÜ) und c) EPÜ (entspricht der jetzigen R. 107 (1) e) EPÜ) noch Art. 157 (2) b) EPÜ und Art. 158 (2) EPÜ ausdrücklich erwähnt. Gemäß Art. 11 (4) PCT stehe jedoch eine internationale Anmeldung, die die Erfordernisse der Ziffern i bis iii des Absatzes 1 dieses Artikels erfülle, "einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung ... gleich". Entsprechendes sei nach Art. 150 (3) EPÜ vorgesehen. Unter diesen Umständen gelte jede internationale Anmeldung, die die vom PCT vorgeschriebenen Bedingungen erfülle und in der ein europäisches Patent beantragt werde, als vorschriftsmäßige europäische Patentanmeldung. Die Große Beschwerdekammer führte aus, daß die Fristen, die die Euro-PCT-Anmelder und die europäischen Direktanmelder zu beachten haben, ihrem Wesen nach identisch seien; es sei daher rechtens, wenn sie gleich behandelt würden. Somit ergebe sich, daß sowohl die Fristen nach Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ als auch die Fristen nach

VI.E.3. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

R. 104b (1) b) und c) EPÜ (wie oben) in Verbindung mit Art. 157 (2) b) EPÜ und Art. 158 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ ausgeschlossen seien.

Zusätzlich ging die Große Beschwerdekammer noch auf die Frage der Wiedereinsetzbarkeit in die Nachfrist nach R. 85a EPÜ ein und stellte fest, daß diese Nachfrist eng an die Grundfristen nach Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ bzw. nach der R. 104b (1) b) und c) EPÜ (wie oben) gebunden und daher ebenso wie diese nach Art. 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sei.

In **G 5/92** und **G 6/92** (ABl. 1994, 22 und 25) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr nach Art. 94 (2) EPÜ. Aus Art. 122 (5) i.V.m. Art. 94 (2) EPÜ ergebe sich, daß einem Anmelder, der verhindert gewesen sei, diese Frist einzuhalten, keine Wiedereinsetzung gewährt werden könne. Die Große Beschwerdekammer verwies auf **G 3/91** (ABl. 1993, 8), nach der Art. 122 (5) EPÜ auf den Euro-PCT-Anmelder ebenso anzuwenden sei wie auf den europäischen. Der Ausschluß der Wiedereinsetzung umfaßt demnach die Fristen nach Art. 94 (2) EPÜ unabhängig davon, ob der Anmelder den "direkten" europäischen oder den Euro-PCT-Weg beschritten hat.

In **G 5/93** führte die Große Beschwerdekammer ergänzend aus, daß ein Euro-PCT-Anmelder in die Frist zur Zahlung der in R. 104b (1)b) iii) EPÜ (entspricht der jetzigen R. 110 EPÜ) vorgesehenen Anspruchsgebühren sehr wohl wiedereingesetzt werden könne, da Art. 122 (5) EPÜ für den europäischen Direktanmelder die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der entsprechenden Gebühren gemäß R. 31 EPÜ nicht ausschließe.

Zur Anwendung der neuen Rechtsprechung auf noch anhängige Verfahren (s. Vorlagefrage der Juristischen Beschwerdekammer in **J 4/93**) wies die Große Beschwerdekammer in **G 5/93** (ABl. 1994, 447) darauf hin, daß Euro-PCT-Anmelder dann in die Frist zur Zahlung der in R. 104b EPÜ vorgesehenen nationalen Gebühr (entspricht der jetzigen R. 106 EPÜ) wiedereingesetzt werden könnten, wenn dies vor der Bekanntmachung der Entscheidung **G 3/91** beantragt wurde.

In **T 227/97** (ABl. 1999, 495) befand die Kammer, daß eine Frist durch Art. 122 (5) EPÜ ausdrücklich ausgenommen sein müsse. Es könne nicht unterstellt werden, daß die Absicht bestanden habe, die Frist nach R. 28 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ auszunehmen. Der Schutz der Öffentlichkeit werde durch Art. 122 (6) EPÜ gewährleistet. Die in der Ausführungsordnung verankerten Fristen seien generell der Wiedereinsetzung zugänglich, wenn ihre Versäumung einen Rechtsverlust nach sich ziehe.

Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß gemäß Art. 48 (2) a) PCT ein Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen habe, die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ zur Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ) immer dann geltend machen könne, wenn sie auch dem europäischen Direktanmelder, der die entsprechende Frist versäumt habe, zu Gebote stehe. Sie gelangte zu dem Schluß, daß die Bestimmungen des Art. 122 EPÜ auf die in R. 28 (2) a) EPÜ festgesetzte Frist und die entsprechende Frist in R. 13bis.4 PCT Anwendung findet.

4. Artikel 48 (2) a) PCT

In Art. 48 (2) a) PCT heißt es, daß jeder Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt ansieht, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind. Die Vorschriften in bezug auf die Wiedereinsetzung fallen unter die Bestimmungen des Art. 48 (2) a) PCT, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Infolgedessen kann der Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgesehenen Frist vorgenommen hat, die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ über die Wiedereinsetzung in allen Fällen in Anspruch nehmen, in denen auch der europäische Direktanmelder bei Versäumung der entsprechenden Frist hiervon Gebrauch machen kann (vgl. **G 3/91**, ABl. 1993, 8).

Im Verfahren **W 4/87** (ABl. 1988, 425) entschied die Kammer, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung auch dann gestellt werden könne, wenn die Begründung für den gemäß R. 40.2 c) PCT eingelegten Widerspruch verspätet eingereicht worden sei, da man Art. 122 EPÜ i. V. m. Art. 48 (2) PCT anwenden könne.

In **W 3/93** (ABl. 1994, 931) waren die Wiedereinsetzung in die von der ISA gesetzte Frist gemäß Art. 17 (3) a) EPÜ und R. 40.1 PCT zur Einreichung eines Widerspruchs und sinngemäß die Prüfung des Widerspruchs beantragt worden. In Anlehnung an die von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung **G 1/83** (ABl. 1985, 60, insbesondere Nr. 5 und 6 der Gründe) für die Auslegung des EPÜ entwickelten Grundsätze legte die Kammer daher Art. 8 (2) PCT so aus, daß im Falle der Versäumung der Frist nach R. 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versäumnis anderer vergleichbarer Fristen unter dem PCT oder dem EPÜ zur Verfügung stehen (s. auch **W 4/87**). Die Kammer befand, daß mit der Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der Rechtszustand vor der Feststellung des Rechtsverlusts durch Fristversäumnis wiederhergestellt wird. Die auf Fristversäumnis beruhende Entscheidung der Beschwerdekammer wird damit hinfällig, auch wenn sie rechtskräftig ist. Mit anderen Worten, die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durchbricht deren Rechtskraft, so daß es keiner Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung bedarf. Dies hat zur Folge, daß der Widerspruch zulässig ist und in der Sache geprüft werden muß.

5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Damit einem Antrag auf Wiedereinsetzung stattgegeben werden kann, muß der Antragssteller nach Art. 122 (1) EPÜ die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet haben und trotzdem daran verhindert worden sein, eine Frist einzuhalten.

5.1 Gebotene Sorgfalt

In vielen Entscheidungen der Beschwerdekammern wurde zur Frage der Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" Stellung genommen. Bei der Beurteilung dieser Frage sind die Umstände des Einzelfalls in ihrer Gesamtheit zu würdigen (**T 287/84**, ABl. 1985, 333). Das Sorgfaltsgebot muß anhand der Situation beurteilt werden, wie sie vor Ablauf der Frist bestand. Das heißt, die Maßnahmen, die der Beteiligte zur Einhaltung der Frist ergriffen hat, müssen ausschließlich unter Berücksichtigung der zu

diesem Zeitpunkt herrschenden Umstände beurteilt werden (**T 667/92, T 381/93**).

In **T 30/90** wies die Kammer darauf hin, daß es bei der Entscheidung über die Gewährbarkeit des Wiedereinsetzungsantrags im Kern um die Frage gehe, ob das Verhalten des Beschwerdeführers selbst und/oder seines Vertreters in dem gesamten Zeitraum nach Ergehen der betreffenden Entscheidung "alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt" erkennen lasse. Unter "aller gebotenen Sorgfalt" sei in diesem Zusammenhang alle angemessene Sorgfalt zu verstehen, d. h. das Maß an Sorgfalt, das der hinreichend kompetente durchschnittliche Patentinhaber/Vertreter unter den gegebenen Umständen aufwenden würde.

In **J 23/87** hielt die Kammer, daß sich ein Anmelder bei Beachtung des in Art. 122 EPÜ verankerten Sorgfaltsgebots nicht gänzlich auf die in den verschiedenen Verfahrensabschnitten von den PCT-Behörden und vom EPA freiwillig gegebenen Auskünfte verlassen darf, wenn er über die Weiterverfolgung seiner Anmeldung entscheidet; vielmehr muß er dafür sorgen, daß er normalerweise in der Lage ist, die im PCT und EPÜ festgelegten Grundfristen einzuhalten, und zwar auch dann, wenn er diese Auskünfte verspätet oder gar nicht erhält.

Die Rechtsprechung hat dabei das Kriterium entwickelt, daß die gebotene Sorgfalt als beachtet gilt, wenn die Fristversäumung entweder durch außerordentliche Umstände oder durch ein einmaliges Versehen in einem sonst gut funktionierendes Fristenüberwachungssystem verursacht worden ist (**J 2/86, J 3/86**, ABl. 1987, 362). Daß ein Terminüberwachungssystem zufriedenstellend funktioniert, muß von dem betreffenden Beteiligten nachgewiesen werden (vgl. z. B. **J 9/86, J 27/88, J 28/92, T 179/87, T 27/86, T 166/87, T 715/91, T 612/90, T 731/91, T 179/92, T 371/92** (AbI. 1995, 324), **T 377/93, T 956/93, T 681/95, T 1062/96, T 186/97**).

Beruft sich ein Verfahrensbeteiligter zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrags darauf, ein verspätet beim EPA eingegangenes Schriftstück habe die normale Postlaufzeit überschritten, so hat er zu belegen, daß die Sendung auf dem konkret von ihm gewählten Postweg das EPA normalerweise rechtzeitig erreicht hätte (**T 777/98**, ABl. 2001, 500).

5.1.1 Außerordentliche Umstände

In **T 14/89** (AbI. 1990, 432) war die Mitteilung nach R. 58 (5) EPÜ wegen einer **innerbetrieblichen Umorganisation** und eines damit verbundenen Umzugs in einen falschen Umzugskarton geraten und wurde daher nicht der zuständigen Abteilung des Patentinhabers zugeleitet. Diese Tatsache, die zur Versäumung der Frist geführt hatte, wertete die Kammer als einen isolierten Fehler, wie er trotz sorgfältiger Organisation eines Betriebes nicht ausgeschlossen werden kann. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung waren daher gegeben.

In **T 469/93** erkannte die Kammer an, daß im Verlauf **komplizierter Firmen-Eigentumsübergänge** auch bei Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt vereinzelte Fehler nicht ganz vermeidbar sind. Da es sich hier um einen einmaligen Fehler handelte, dessen Ursachen inzwischen abgestellt waren, war dem Antrag

des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben.

In **J 13/90** (ABl. 1994, 456) stand der Anmelder, ein kleines Unternehmen mit etwa 15 Beschäftigten, mit einer anderen Firma wegen einer **Geschäftsübernahme** in Verhandlungen. Im Laufe dieser Verhandlungen fand ein Vertreterwechsel statt. Infolge des nichtvorhersehbaren Scheiterns der Verhandlungen und des bereits eingeleiteten Vertreterwechsels wurde die Entrichtung der vierten Jahresgebühr übersehen. Dieses einmalige Versehen in einer besonderen Situation erscheint nach Auffassung der Kammer entschuldbar, so daß die beantragte Wiedereinsetzung gewährt werden kann.

In **J 21/92** und **J 24/92** hatten der amerikanische Anmelder und sein amerikanischer Patentvertreter unabhängig voneinander ihr jeweiliges **Gebührenüberwachungssystem umgestellt**. Die Lage wurde noch dadurch kompliziert, daß der Patentvertreter für die Jahresgebühren des Beschwerdeführers nicht mehr zuständig war.

In **T 369/91** (ABl. 1993, 561) handele es sich bei den einschlägigen Umständen **um die Umstellung von einem manuellen auf ein computergestütztes Fristenüberwachungssystem**. Unter "gebotener Sorgfalt" sei zu verstehen, daß während der Umstellungszeit sichergestellt sein müsse, daß die für die Bearbeitung aller Kategorien von Fällen zuständigen Vertreter darauf hingewiesen würden, welches System - das manuelle oder das computergestützte - die betreffende Erinnerung erstellt habe. Nur so könnten sie zuverlässig wissen, ob und wann sie mit einer weiteren Erinnerung rechnen könnten.

5.1.2 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung

a) Allgemeines

Ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System ist entschuldbar; ein Beschwerdeführer oder sein Vertreter muß glaubhaft machen können, daß zum fraglichen Zeitpunkt in seinem Büro ein in der Regel effizientes System zur Überwachung der im EPÜ vorgeschriebenen Fristen bestand (**J 2/86**, **J 3/86**, ABl. 1987, 362, **J 23/92**). Die Tatsache, daß dieses System über Jahre hinweg effizient funktioniert hat, sah die Kammer als Beweis dafür an, daß es normalerweise zuverlässig ist (vgl. **T 30/90**, **J 31/90**, **J 32/90**, **T 309/88**).

Auch in **T 130/83** wertete die Kammer die Tatsache, daß ein Vertreter ein eigenes Fristenüberwachungssystem eingeführt hatte, um sich gegen die Folgen eines unter Arbeitsdruck möglichen Versehens abzusichern, als starken Anscheinsbeweis dafür, daß der Vertreter die gebotene Sorgfalt beachtet hatte (**T 869/90**, **T 715/91**, **T 111/92**, **T 428/98** (ABl. 2001, 485)).

b) Kleine Kanzlei

In **T 166/87** vom 16.5.1988 vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Frage, ob ein bestimmtes System, mit dem die fristgemäße Vornahme von Verfahrenshandlungen wie z. B. die Entrichtung von Gebühren in einer bestimmten Kanzlei sichergestellt werden soll, das

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt" nach Art. 122 EPÜ erfüllt, entsprechend den Umständen im Einzelfall beantwortet werden muß (**J 9/86**). Nach Ansicht der Kammer kommt es darauf an, ob das System im normalen Betrieb zuverlässig und in der Regel zufriedenstellend funktioniert, so daß bejaht werden kann, daß sich der Anmelder mit "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" um die Einhaltung der betreffenden Frist bemüht hat. In einer relativ kleinen Kanzlei, in der in der Regel zuverlässiges Personal effizient und auf persönliche Weise arbeitet, kann ein Kontrollmechanismus, insbesondere im Zusammenhang mit einmaligen Zahlungen, wie es etwa bei der Beschwerdegebühr der Fall ist, billigerweise als überflüssig angesehen werden (vgl. **T 223/88**).

In **J 31/90** vertrat die Kammer die Auffassung, daß das vorliegende System zwar bei weitem nicht perfekt sei, unter den hier gegebenen besonderen Umständen jedoch als in der Regel zufriedenstellend betrachtet werden könne. Dies sei allerdings nur den besonderen Umständen zu verdanken, unter denen der Vertreter und seine Sekretärin zusammenarbeiteten. In zehnjähriger gemeinsamer Arbeit in einer kleinen Kanzlei habe sich ein ausgezeichnetes, von gegenseitigem Vertrauen geprägtes Arbeitsverhältnis entwickelt. Die Kammer sah es als erwiesen an, daß das System jahrelang gut funktioniert habe, und wertete dies als Beweis dafür, daß es normalerweise zuverlässig sei (vgl. **J 33/90**).

In **T 869/90** stellte die Kammer fest, daß in den letzten zehn Tagen vor Fristablauf die Handlungen des Vertreters offenbar in keiner Weise kontrolliert worden waren. Der Vertreter scheine in diesem Zeitraum tatsächlich ganz allein für die fristgerechte Abfassung und Absendung der Beschwerdebegründung verantwortlich gewesen zu sein. Insbesondere im Zusammenhang mit einer Frist, die nicht verlängerbar sei, sei es aus Gründen der Vorsicht ratsam, im Arbeitsablauf ein Kontrollsystem vorzusehen, bei dem die Tätigkeit des für die sachliche Bearbeitung zuständigen Vertreters von einer unabhängigen Person überprüft werde, die dafür zu sorgen habe, daß das fragliche Schriftstück rechtzeitig versandt werde. Die Kammer befand, daß das Fehlen einer Kontrolle in ähnlich gelagerten Fällen künftig zur Folge haben könnte, daß auf mangelnde Sorgfalt erkannt werde. Sie räumte aber ein, daß bis zu diesem Vorkommnis der Gedanke, dem Vertreter oder einem seiner Sozii könnte ein solches Versehen unterlaufen, wohl abwegig erschienen sei. Somit sah sie das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt" mit einiger Wahrscheinlichkeit als erfüllt an.

In **T 73/89** lehnte die Kammer den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung ab, daß die normalerweise ausreichende Verwendung eines Terminkalenders nur funktionieren kann, wenn ein qualifizierter Patentvertreter im Einzelfall prüft, ob eine Fristverlängerung notwendig oder möglich ist. In dem betreffenden Fall war eine solche Überprüfung nicht erfolgt.

In **T 828/94** stellte die Kammer fest, daß in ein Fristenüberwachungssystem, nach dem eine bestimmte Kanzlei verfährt, um die fristgerechte Entrichtung von Gebühren sicherzustellen, ein unabhängiger Kontrollmechanismus eingebaut sein sollte, um Mißverständnisse zwischen einem Vertreter und einer Hilfskraft darüber zu vermeiden, wer von ihnen für die fristgerechte Erstellung und Vorlage einer Beschwerdeschrift zuständig ist; so könnte etwa jemand unabhängig vom Vertreter und der Hilfskraft für die Kontrolle zuständig sein. Wo Mißverständnisse entstehen könnten, weil beide für dieselbe Akte zuständig sind, sollte die Hilfskraft klare Arbeitsanweisungen erhalten.

c) Großes Unternehmen

In **J 9/86** meinte die Kammer, in einem großen Unternehmen, in dem immer eine beträchtliche Anzahl von Terminen überwacht werden muß, könne in der Regel erwartet werden, daß zumindest ein wirksamer Kontrollmechanismus im System eingebaut sei (**T 223/88, J 26/92, T 828/94**).

In **T 686/97** erkannte die Kammer an, daß die besondere Zuständigkeit der rein administrativen Abteilung, insbesondere die Beschränkung ihrer Funktion auf eine keinesfalls interpretierende Anwendung der einschlägigen Regelungen und Fristen, nach wie vor der einzig gangbare Weg sei und deshalb in der Regel als gut funktionierendes System gelten könne.

Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die firmeneigene Patentabteilung, die die Wiedereinsetzung beantragt habe, bei der Überwachung und Beachtung der einschlägigen Fristen allein auf die Angaben in den verschiedenen Formblättern des EPA bzw. in den im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilungen verlassen habe. Somit sei das Fristenüberwachungssystem weitgehend, wenn nicht überwiegend als reaktives System ausgelegt gewesen, bei dem auf eine interne rechtliche Prüfung und die daraus resultierenden administrativen Maßnahmen verzichtet worden sei.

Die Kammer bemerkte ferner, daß Überwachungssysteme, die normalerweise gut funktionierten, wenn es um die Einhaltung anderer Verfahrensregeln nach dem EPÜ gehe, im Falle von Beschwerden vor den Beschwerdekammern, die nach dem EPÜ eine abschließende rechtliche Überprüfung vornehmen sollen, nicht ausreichten. Die Bereitstellung eines "redundanten" oder "absolut sicheren" Systems sei bei Unternehmen wesentlicher Bestandteil eines in der Regel gut funktionierenden Überwachungssystems. Daß versäumt worden sei, die zuständigen Patentvertreter auf administrativem Weg an die für die Einreichung von Beschwerdebegründungen geltenden Fristen zu erinnern, sei unvereinbar mit einem generell gut funktionierenden System und damit mit der Sorgfaltspflicht im Sinne des Art. 122 (1) EPÜ.

5.2 Versehen oder Verhinderung an der Fristeinhaltung

5.2.1 Taktische Überlegungen

Nach Art. 122 (1) EPÜ muß die betreffende Partei verhindert worden sein, eine Frist einzuhalten. In **T 413/91** vom 25.6.1992 stellte die Kammer fest, daß unter dem Begriff "verhindert" eine objektive Tatsache oder ein objektives Hindernis zu verstehen sei, das der Vornahme der erforderlichen Handlung entgegenstehe, so etwa die versehentliche Eingabe eines falschen Datums in ein Überwachungssystem. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer keine Beschwerdebegründung eingereicht, weil er hoffte, mit dem Patentinhaber zu einer Einigung zu gelangen, die dann jedoch nicht zustande kam. Die Kammer war der Meinung, ein solcher Grund rechtfertige keine Wiedereinsetzung, zumal diese als außerordentlicher Rechtsbehelf gedacht sei. Sie biete einer Partei keine Alternative zur eigentlich vorzunehmenden Handlung und impliziere auch in keiner Weise einen Anspruch auf Aufhebung der mißlichen Wirkung eines bewußten Vorgehens, selbst wenn

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

sich dieses später als Fehler erweise. Eine Partei, die ganz bewußt auf die Einreichung einer Beschwerdebegründung verzichtet habe, könne nicht durch die Hintertür eines Wiedereinsetzungsantrags doch noch eine Nachprüfung durch die Beschwerdeinstanz erreichen. Die Kammer wies den Wiedereinsetzungsantrag daher zurück.

In **T 250/89** (ABl. 1992, 355) berief sich der Einsprechende darauf, daß er die Beschwerdebegründung nicht fristgerecht habe einreichen können, da er sie notwendigerweise auf Dokumente habe stützen müssen, die von einem Dritten zurückgehalten worden seien. Die Beschwerdekammer bestätigte die ständige Rechtsprechung (**G 1/86**, ABl. 1987, 447 und **T 287/84**, ABl. 1985, 333), daß bei der Beurteilung der Frage, ob alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei, das Wort "alle" wichtig ist und daß die Versäumung der Frist nicht auf einem Verschulden, sondern auf einem Versehen beruhen muß. Die Kammer lehnte den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung ab, daß der Einsprechende innerhalb der Frist über genügend Material verfügt habe, um eine Beschwerdebegründung zu verfassen, die den Erfordernissen des Art. 108 EPÜ, Satz 3 und R. 64 EPÜ genügt hätte.

5.2.2 Finanzielle Schwierigkeiten

Die Juristische Beschwerdekammer hatte in **J 22/88** (ABl. 1990, 244) die Frage zu klären, ob Art. 122 EPÜ auch auf länger andauernde finanzielle Schwierigkeiten anwendbar ist. Unter Hinweis auf die Materialien zum EPÜ kam die Kammer zu dem Schluß, daß unverschuldete finanzielle Schwierigkeiten, derentwegen Fristen zur Zahlung von Gebühren versäumt werden, ein Grund für die Gewährung einer Wiedereinsetzung sein können. Die Stattgabe des Antrags setzt voraus, daß sich der Antragsteller mit der gebotenen Sorgfalt um finanzielle Unterstützung bemüht hat. Weiterhin stellte die Kammer klar, daß es für den Nachweis der Beachtung der gebotenen Sorgfalt natürlich der Feststellung bedarf, daß es sich um ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gehandelt hat und daß dies auf Umstände zurückzuführen war, die der Beschwerdeführer nicht zu vertreten hatte (vgl. **J 31/89**, **T 822/93**). In der Entscheidung **J 9/89** stellte die Kammer fest, es fehle jeglicher Beweis dafür, daß sich in der kritischen Zeit der Anmelder selbst oder ein Dritter in seinem Namen um finanzielle Unterstützung bemüht habe.

In **J 11/98** wurde die fünfte Jahresgebühr für eine PCT-Anmeldung nicht fristgerecht entrichtet, und die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ, in der festgestellt wurde, daß die Anmeldung gemäß Art. 86 (3) EPÜ als zurückgenommen galt. Der neu bestellte Vertreter des Anmelders beantragte, das EPA solle die Unterbrechung des Verfahrens gemäß R. 90 (1) (a) oder (b) EPÜ anerkennen (s. Kapitel "Unterbrechung des Verfahrens, S. 331) und Wiedereinsetzung in die versäumte Frist gewähren, da gegenüber dem Beschwerdeführer/Anmelder 1996 zum fraglichen Zeitpunkt die Bestimmungen von Kapitel 11 ("Sanierung") in Titel 11 ("Konkurs") des US-Codes angewandt worden seien.

Die Kammer bestätigte die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die den Wiedereinsetzungsantrag abgelehnt hatte. Der Anmelder habe nicht nachgewiesen, daß er im fraglichen Zeitraum über keinerlei Mittel verfügt habe, mit denen er Zahlungen hätte tätigen können, und daß es ihm somit völlig unmöglich gewesen sei, die Gebühren zu entrichten. Nur eine solche Situation habe die Kammer in Ausnahmefällen als

Wiedereinsetzungsgrund gelten lassen. Den Ausführungen des Anmelders zufolge war seine Entscheidung, die fünfte Jahresgebühr bei Fälligkeit nicht zu entrichten, nicht auf völlige Zahlungsunfähigkeit zurückzuführen, sondern auf die geschäftlichen Prioritäten, die er damals setzte. Dies könne eine Wiedereinsetzung nicht rechtfertigen.

5.3 Zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Person

Zur Beachtung der Sorgfalt ist primär der Anmelder/Patentinhaber gehalten. Bedient es sich Hilfspersonen, so hat er sich das Verhalten dieser Person anlasten zu lassen (vgl. **J 5/80**, ABl. 1981, 343). Die Sorgfalt, die es zu beachten gilt, wird auch unterschiedlich beurteilt, je nach dem ob es sich dabei um den Anmelder, den Vertreter oder eine Hilfsperson handelt.

5.3.1 Sorgfaltspflicht des Anmelders

a) Allgemeines

In **J 3/93** stellte sich die Beschwerdekammer auf den Standpunkt, daß die in Art. 122 EPÜ verankerte Sorgfaltspflicht in erster Linie dem Anmelder auferlegt sei und erst durch die mit der Vertretungsvollmacht vorgenommene Übertragung der Zuständigkeit auf den zugelassenen Vertreter des Anmelders beim Amt übergehe, wobei die fehlerfreie Arbeit des Vertreters den Mandaten nicht vor den Folgen eigenen Fehlverhaltens oder einfach nur eigener Nachlässigkeit schütze.

In **T 381/93** war die Kammer der Auffassung, daß sich zwar ein Anmelder im Verkehr mit dem EPA auf seinen ordnungsgemäß bevollmächtigten zugelassenen Vertreter verlassen darf. Soweit aber klar sei, daß eine Frist versäumt worden sei und/oder es entsprechender Anweisungen bedürfe, um diese Frist einzuhalten, sei der Anmelder verpflichtet, sich mit aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt um die Einhaltung der Frist zu bemühen.

In **J 22/92** befand die Kammer, der Anmelder, der für die PCT-Anmeldung amerikanische Patentvertreter bestellt hatte, habe glauben dürfen, daß diese Mitteilung in Kopie auch an seine amerikanischen Vertreter gegangen sei. Die Kammer verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellte fest, daß der Verlust der Patentanmeldung eine äußerst schwerwiegende Rechtsfolge für ein Verhalten wäre, das man schlimmstenfalls als kleineren Verfahrensfehler werten könne. In der betreffenden Sache gehe es nicht um die Sorgfalt, die bei einem zugelassenen Vertreter vorauszusetzen sei, sondern um die Sorgfalt, die man von einem mit dem Verfahren nicht vertrauten Anmelder erwarten dürfe.

In **J 5/94** hat die Kammer berücksichtigt, daß der Beschwerdeführer ein nicht vertretener Einzelanmelder war, der weder mit den Erfordernissen des EPÜ im einzelnen vertraut war noch über eine etablierte Büroorganisation verfügte, die besonders auf die Einhaltung von Verfahrensfristen ausgerichtet war. Die Kammer wies darauf hin, daß in einem solchen Fall nicht die gleichen Maßstäbe an die zu wahrende Sorgfalt angelegt werden können wie bei einem zugelassenen Vertreter oder der Patentabteilung eines Großunternehmens.

In **T 122/91** führte die Beschwerdekammer aus, daß die gebotene Sorgfalt dann nicht

beachtet worden sei, wenn der zuständige Geschäftsführer sich auf einer Reise befunden und seinen Vertreter nicht vorher über mögliche fristgebundene Angelegenheiten, die sofort zu bearbeiten seien, unterrichtet habe.

b) Hinzuziehung eines nicht zugelassenen Vertreters

Im Verfahren **J 23/87** hatte es der Anmelder versäumt, innerhalb der Frist nach Art. 22 (1) PCT in Verbindung mit Art. 158 (2) EPÜ eine Übersetzung seiner internationalen Anmeldung einzureichen. Der Beschwerdeführer, ein kleines japanisches Unternehmen mit begrenzten Finanzmitteln, machte geltend, daß er einen japanischen Patentvertreter konsultiert habe, der mit dem PCT nicht besonders vertraut gewesen sei und ihm die falsche Auskunft erteilt habe, daß "die Anmeldung in den Bestimmungsstaaten innerhalb von zwanzig Monaten nach dem PCT-Anmeldetag eingereicht werden könne" (anstatt richtig nach dem Prioritätstag), so daß er infolge dieses Fehlers und in Ermangelung amtlicher Auskünfte nicht gewußt habe, daß er zum maßgeblichen Zeitpunkt vor dem EPA hätte tätig werden müssen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Anmelder, dem das erforderlichen Wissen über den PCT und das EPÜ fehle, selbstverständlich einen kompetenten zugelassenen Vertreter hinzuziehen müsse, um die mit einer solchen Patentanmeldung verbundenen Verfahren führen zu können. Sie war nicht davon überzeugt, daß der Beschwerdeführer angesichts seiner völligen Unwissenheit über das hier zu beachtende besondere Verfahren einen hinreichend kompetenten zugelassenen Vertreter gewählt habe und sich von diesem nach gründlicher Durchsicht der vorliegenden Anmeldung entsprechend habe beraten lassen. Die Kammer führte ergänzend aus, daß ein Fehler dieser Art auch bei ordnungsgemäßer Hinzuziehung eines zugelassenen Vertreters wohl kaum als Grund für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand akzeptiert werden könne.

5.3.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

a) Allgemeines

In **T 112/89** stellte die Kammer fest, daß bei dem Sorgfaltsgebot des Art. 122 (1) EPÜ klar zu unterscheiden sei zwischen den Pflichten des Anmelders und denen seines Vertreters und daß die Sorgfaltspflicht des Vertreters unter Umständen von dem Verhältnis abhängen, das zwischen ihm und seinem Mandanten bestehe. Natürlich müßten sowohl der Vertreter als auch der Anmelder alle gebotene Sorgfalt bei der Einhaltung der Fristen im Patenterteilungsverfahren beachten. Im vorliegenden Fall sei sie jedoch nicht davon überzeugt, daß der Vertreter seine Pflicht voll und ganz erfüllt habe, wenn er sich damit begnüge, seinem Mandanten mitzuteilen, daß eine Frist zu beachten sei, und sich davon zu überzeugen, daß dieser die Mitteilung auch erhalten habe. Die Kammer war vielmehr der Ansicht, daß ein Vertreter, der angewiesen worden sei, Beschwerde einzulegen, und von seinem Mandanten zu gegebener Zeit die zur Wahrnehmung seiner Aufgabe erforderlichen weiteren Anweisungen nicht erhalte, sich aktiv darum bemühen müsse, diese Anweisungen von seinem Mandanten zu bekommen.

In **J 16/93** befand die Kammer, daß der zugelassene Vertreter aufgrund des zwischen ihm und dem europäischen Patentanmelder bestehenden Vertrags, der durch die zusammen mit der Patentanmeldung eingereichte ausdrückliche Vollmacht belegt werde, für die Erfüllung

aller seinem Mandanten nach dem EPÜ obliegenden Verpflichtungen verantwortlich sei. Nach den für die Vertretung geltenden allgemeinen Rechtsvorschriften dürfe der Mandant nichts unternehmen, was in die ordnungsgemäße Ausführung des Mandats des Vertreters eingreifen könnte, sondern müsse ihm vielmehr die Wahrnehmung seines Mandats von Anfang an ermöglichen. Auch ergebe sich aus dem im EPÜ vorgesehenen Vertretungsmonopol für zugelassene Vertreter und Rechtsanwälte und dem Vertretungszwang für europäische Patentanmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hätten, daß zugelassene Vertreter auf Anweisung ihrer Mandanten für diese tätig werden sollten. Daß dem Vertreter bei der Ausübung seines Vertretungsmandats kein Fehlverhalten anzulasten sei, entlaste nicht den Anmelder, wenn dessen eigene mangelnde Sorgfalt dazu geführt habe, daß der Vertreter nicht in der erforderlichen Weise tätig werden konnte.

Ferner wurde festgestellt, daß von einem Vertreter, der keine Geldmittel für die Entrichtung der Jahresgebühr erhalten hat und dessen Vollmacht diesbezüglich nichts vorsieht, nicht erwartet werden kann, daß er für seinen Mandanten Geld aus der eigenen Tasche vorstreckt. Da es dem Mandanten unter diesen Umständen freisteht, seine Anmeldung fallenzulassen, indem er die im EPÜ vorgeschriebenen Gebühren nicht mehr entrichtet, liefe der Vertreter Gefahr, eine Gebühr zu entrichten, die er weder vom EPA erstattet bekäme (obwohl sein Mandant die Zahlung nicht gewünscht hatte) noch von seinem Mandanten, wenn in der Vollmacht nichts Entsprechendes vermerkt ist.

In der Sache **T 338/98** wurde der Beschwerdeführer zunächst vom zugelassenen Vertreter A vertreten. Dieser wurde vom Beschwerdeführer gebeten, alle Akten einem neuen Vertreter B zu übergeben. Dabei wurde eine europäische Patentanmeldung übersehen. Den Vertretern war zwar bewußt, daß die Jahresgebühr für diese Anmeldung fällig war, sie konnten sich jedoch nicht darüber einigen, wer von ihnen für die Entrichtung der Jahresgebühr für diese Anmeldung zuständig sei, so daß die Gebühr nicht gezahlt wurde und die Anmeldung damit als zurückgenommen galt. Der Anmelder wurde hierüber nicht in Kenntnis gesetzt. Der Vertreter A war beim EPA noch immer als offizieller Vertreter in dieser Sache eingetragen, während sich der Vertreter B seinerseits sicher war, daß der Beschwerdeführer beschlossen hatte, ihn mit der Weiterführung des Falls zu betrauen.

Die Kammer hielt es unter diesen Umständen für wenig sinnvoll, die jeweiligen Zuständigkeiten der beiden Vertreter im Zeitraum der Übergabe formell abzugrenzen, weil eine solche Übergabe naturgemäß eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten voraussetze und natürlich zu einer Überschneidung von Zuständigkeiten führe. Die Tatsache, daß in diesem Fall die Vertreter unfähig gewesen seien, sich über die Vorgehensweise zu einigen, und daß der Beschwerdeführer weder über die ausstehende Jahresgebühr noch über das Verschwinden der entsprechenden Akte unterrichtet worden sei, sei nicht gerade ein Zeichen dafür, daß zu diesem Zeitpunkt alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

Da die beteiligten Personen im Zuge der Übergabe der Zuständigkeit für das Patentportfolio des Beschwerdeführers die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hatten vermissen lassen, ließ die Kammer eine Wiedereinsetzung nicht zu.

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

In **J 16/92** stellte die Kammer folgendes klar: Wer sich in eine Situation begibt, in der er nicht sicher sein kann, daß die versäumte Handlung nachgeholt werden kann, der riskiert, daß sein Weiterbehandlungsantrag infolge nicht rechtzeitiger Nachholung der versäumten Handlung unzulässig ist. Hier hatte der Vertreter erst vier Tage vor Ablauf der Weiterbehandlungsfrist die Bearbeitung der Sache in Angriff genommen und daher zu spät festgestellt, daß der zu beantwortende Prüfungsbescheid für ihn nicht auffindbar war.

b) Unkenntnis oder falsche Auslegung einer Bestimmung des EPÜ

In **J 3/88** bemerkte die Kammer, man müsse berücksichtigen, daß die Vertragsstaaten durch Art. 134 (1) EPÜ die Vertretung der Anmelder vor dem EPA grundsätzlich auf "zugelassene Vertreter" beschränkt hätten, die aufgrund ihrer Qualifikation eine bestmögliche Vertretung gewährleisten. Daraus folge, daß ein Vertreter sich seiner Verantwortung für die Wahrnehmung von Aufgaben nicht entziehen könne, die ihm aufgrund seiner Qualifikation persönlich zufielen, wie z. B. die Auslegung von Gesetzen und Übereinkommen. Wenn er diese Aufgaben einem Angestellten übertrage und diesem bei der Bearbeitung ein Fehler unterlaufe, der zur Versäumung einer Frist führe, könne der Vertreter sich nicht darauf berufen, daß er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt beachtet habe (s. auch **J 33/90**).

Im Verfahren **D 6/82** (ABl. 1983, 337) entschied die Kammer, daß ein Rechtsirrtum, insbesondere ein Irrtum über die Vorschriften betreffend Zustellung und Fristberechnung, die Wiedereinsetzung in aller Regel nicht rechtfertigt. Wie die Kammer weiter feststellte, kann weder die Unkenntnis der anzuwendenden Bestimmungen noch ein Irrtum über die sich daraus ergebende Rechtslage die Wiedereinsetzung rechtfertigen. Die Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" verlangt von Personen, die sich an Verfahren vor und bei dem EPA beteiligen, daß sie die Kenntnis der geltenden Verfahrensregeln erwerben.

In **J 31/89** bestätigte die Juristische Beschwerdekammer, daß die unrichtige Auslegung des EPÜ aufgrund eines Rechtsirrtums seitens des ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters bei der Berechnung von Fristen (im vorliegenden Fall wurde die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr falsch berechnet) nicht entschuldbar sei. Sowohl der Beschwerdeführer als auch der Vertreter hatten den letztmöglichen Termin für die wirksame Entrichtung der Jahresgebühr falsch berechnet (s. **J 42/89**, **T 853/90**, **T 493/95**).

In **T 624/96** war die Beschwerdekammer zunächst im Zweifel darüber, worauf der Fehler bei der Berechnung der vom EPÜ bestimmten Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eigentlich zurückzuführen war. So hätte es sich bei diesem Fehler um einen "Rechtsirrtum" infolge mangelnder Kenntnis oder falscher Auslegung der Bestimmungen des Übereinkommens handeln können, beispielsweise im Sinne der Entscheidungen **J 13/89** oder **T 853/90**. Demnach kann ein solcher Fehler auf die mangelnde Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zurückgehen und somit dazu führen, daß der Wiedereinsetzungsantrag als nicht gewährbar zurückgewiesen wird. In Anbetracht der Umstände konnte die Kammer in diesem Fall aber das Vorliegen eines solchen "Rechtsirrtums" seitens des Vertreters ausschließen. Dem Hinweis des Vertreters auf ein früheres Beschwerdeverfahren, bei dem er denselben Anmelder vertreten hatte, entnahm die Kammer die - später auch bestätigte - Information, daß dieser Vertreter

über eine gewisse praktische Erfahrung mit dem Beschwerdeverfahren verfügte. Darüber hinaus legte er Kopien von Abhandlungen über das europäische Patent und das Verfahren vor dem EPA vor, die er für Ausbildungsprogramme des IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) bei der Industrie- und Handelskammer Paris erstellt hatte. Daraus ging ebenfalls hervor, daß er bei den interessierten Kreisen als erfahrener Fachmann für die Verfahren vor dem EPA galt. Daher gab die Kammer seinem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt.

In **J 28/92** entschied die Kammer, daß die Fehlinterpretation einer Bestimmung des EPÜ durch einen Vertreter keineswegs einer vernünftigen Grundlage entbehrt habe und der Vertreter nicht dafür bestraft werden könne, daß er zu einer nicht unplausiblen Auslegung einer Regel des EPÜ gelangt sei, die sich später als falsch erwiesen habe. Die Frist war de facto versäumt worden, weil die Sekretärin des Vertreters dessen Anweisungen nicht richtig ausgeführt hatte. Der Vertreter des Anmelders konnte nachweisen, daß er über ein normalerweise gut funktionierendes System für die Fristenüberwachung verfügte und die zuverlässige Sekretärin richtig instruiert hatte. Die Kammer stellte fest, daß die vom Vertreter zugrunde gelegte Auslegung einer Rechtsvorschrift des EPÜ nicht auf mangelnde Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zurückzuführen und auch nicht ursächlich für eine Mißachtung des Sorgfaltsgebots sei.

In **T 516/91** bestand der Fehler des Vertreters darin, daß er eine zweimonatige Verlängerung der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung beantragt hatte. Die Kammer betonte, daß die in Art. 108 EPÜ verankerten Fristen nicht verlängert werden können. Indem der Vertreter fälschlich von der Möglichkeit einer Verlängerung dieser Fristen ausgegangen sei, habe er es an der gebotenen Sorgfalt fehlen lassen (s. auch **T 248/91** und **T 853/90**). In **T 601/93** wußte der Beschwerdeführer nicht, daß innerhalb einer bestimmten Frist eine Beschwerdebegründung eingereicht werden mußte. Nach Auffassung der Kammer war angesichts der unmißverständlichen Bestimmung in Art. 108 EPÜ ein Rechtsirrtum, der den Beschwerdeführer glauben machte, daß er dieses Erfordernis nicht erfüllen müsse, nicht mit der Beachtung der gebotenen Sorgfalt vereinbar.

In **T 460/95** hatte der Vertreter eine Fristverlängerung beantragt, obwohl er als Fachmann hätte wissen müssen, daß die Fristen nach Art. 108 EPÜ nicht verlängerbar sind. Die Kammer stellte fest, daß von Vertretern erwartet werde, daß sie mit den Fristenregelungen des EPÜ vertraut seien, und daß der betreffende Vertreter die nach den Umständen gebotene Sorgfalt habe vermissen lassen. In diesem besonderen Fall jedoch habe der Vertreter vorsichtshalber Kontakt zur Geschäftsstelle der Beschwerdekammern aufgenommen, noch bevor er die Frist versäumt habe, und von dieser eine Auskunft erhalten, die ihn zu einer für ihn nachteiligen Handlung verleitet habe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß dem Beschwerdeführer kein Nachteil entstehen dürfe, nur weil er sich auf eine Auskunft des EPA verlassen habe, die sich später als falsch herausgestellt oder die er wahrscheinlich falsch verstanden habe. Sie vertrat die Auffassung, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes ein weiterer Grund dafür sei, der Bitte des Patentinhabers nachzukommen und damit seinem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben.

In der Sache **T 881/98** hatte der zugelassene Vertreter der Beschwerdeführerin in einem Schreiben an die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern ohne Angabe von Gründen eine

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Fristverlängerung um zwei Monate beantragt, ohne in dem Schreiben darauf hinzuweisen, daß es sich dabei um die Frist für die Beschwerdebegründung handelte. Dieser Antrag war um die Ankündigung ergänzt: "Sollte keine gegenteilige Nachricht zugehen, wird Zustimmung angenommen." Die Beschwerdeführerin erfuhr nach Ablauf der Frist bei einem Telefongespräch ihres Vertreters mit der Geschäftsstelle, daß die Frist nicht verlängerbar gewesen sei und daß die Beschwerde daher als unzulässig verworfen werde. Die entsprechende Mitteilung erging zwei Tage später. Die Beschwerdeführerin beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Sie berief sich dabei auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes: Die Geschäftsstelle hätte den Fehler erkennen und sie rechtzeitig darauf hinweisen sollen.

Die Kammer wies den Antrag auf Wiedereinsetzung zurück. Zunächst bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, nach der Unkenntnis oder irrtümliche Auslegung von Vorschriften des EPÜ keine Entschuldigung für das Versäumnis der Frist darstellen. Sie konnte außerdem keine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes seitens der Geschäftsstelle erkennen, da die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall anders als im Fall **T 460/95** nicht durch eine falsche Auskunft der Geschäftsstelle zu einem ihr nachteiligen Verhalten geleitet worden war, sondern von sich aus in Bezug auf die Möglichkeit einer Fristverlängerung geirrt hatte. Es wäre zudem unter den gegebenen Umständen für die Geschäftsstelle nicht leicht gewesen, zu merken, daß sich die Beschwerdeführerin in Rechtsirrtum befand, da der Fristverlängerungsgesuch leicht mit einem Routinegesuch verwechselt werden konnte, zumal es in der Form eines Standardfristgesuchs abgefaßt war.

In **T 733/98** wies die Prüfungsabteilung die streitige europäische Patentanmeldung gemäß R. 51 (5) EPÜ, Satz 1, zurück, weil innerhalb der gesetzten Frist weder eine Einverständniserklärung abgegeben noch eine Änderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgeschlagen worden war. Der Anmelder reichte eine Beschwerdebegründung ein, in der er nicht auf die tragenden Gründe der angefochtenen Entscheidung einging, sondern auf Form- und Sachfragen im Zusammenhang mit neuen Ansprüchen, die den Hauptantrag und einen ersten Hilfsantrag bildeten und die er mit der Beschwerdebegründung eingereicht hatte.

Die Kammer teilte den Beschwerdeführern mit, daß die Beschwerdebegründung nicht den Anforderungen von Art. 108 EPÜ, dritter Satz, genüge.

Die Beschwerdeführer beantragten Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der schriftlichen Beschwerdebegründung. Sie beriefen sich darauf, daß sie sich auf die Rechtsauskunft Nr. 15/84 des EPA verlassen hatten, die noch in Kraft war, als ihnen die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ zugegangen war. Nach Ansicht der Kammer hatten die Beschwerdeführer die fragliche Rechtsauskunft falsch ausgelegt. Sie hatten nicht erkannt, daß die darin dargelegte Behandlung von Haupt- und Hilfsanträgen im Verfahren seit Inkrafttreten der geänderten Fassung von R. 51 EPÜ nicht mehr relevant war. Die Kammer entschied, daß dem Erfordernis der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt im Sinne von Art. 122 (1) EPÜ vorliegend nicht entsprochen worden sei. Der Wiedereinsetzungsantrag wurde abgelehnt und die Beschwerde als unzulässig verworfen.

5.3.3 Sorgfaltspflicht des nicht zugelassenen Vertreters

In **J 3/88** arbeitete der amerikanische Patentvertreter eines nicht in einem Vertragsstaat ansässigen Anmelders mit dem ordnungsgemäß bestellten zugelassenen Vertreter zusammen. Nach Auffassung der Kammer ist der **amerikanische Patentvertreter** hinsichtlich der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt" nach Art. 122 (1) EPÜ als Vertreter des Beschwerdeführers anzusehen. Dieses Erfordernis ist also erst erfüllt, wenn nachgewiesen wird, daß der amerikanische Patentvertreter der dem Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents in Art. 122 (1) EPÜ auferlegten Sorgfaltspflicht genügt hat.

In **J 25/96** wurde der Beschwerdeführer von einem US-Patentanwalt vertreten, der eine Frist versäumte. Der Beschwerdeführer beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Er trug unter anderem vor, bei einem US-Anwalt könne an die Sorgfaltspflicht nicht derselbe Maßstab angelegt werden wie bei einem Anmelder oder einem europäischen Vertreter, da von ihm nicht erwartet werden könne, daß er mit dem europäischen System genauso vertraut sei wie ein europäischer Vertreter.

In der Entscheidung wurde folgendes festgestellt: Nimmt ein US-Anmelder für Angelegenheiten, bei denen die Verantwortung gegenüber dem EPA beim Anmelder liegt, die Dienste eines US-Patentanwalts in Anspruch, so ist dieser als Vertreter des Anmelders anzusehen. Bei der Frage, ob dem Erfordernis der "gebotenen Sorgfalt" entsprochen wurde, muß nachgewiesen werden, daß der US-Patentanwalt diejenige Sorgfalt hat walten lassen, die bei einem Anmelder vorausgesetzt wird.

5.3.4 Gebührenzahlung durch Dienstleistungsunternehmen

In **J 27/90** (ABI. 1993, 422) hatte der Anmelder, ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, als Geschäftsherr den zugelassenen Vertreter ordnungsgemäß zu seinem Vertreter bestellt, indem er ihm eine allgemeine Vollmacht erteilte (s. R.101 (2) EPÜ). Für die Entrichtung der Jahresgebühren hatte der Beschwerdeführer ein mit EDV operierendes Dienstleistungsunternehmen eingeschaltet. Dem Beschwerdeführer wurde mitgeteilt, daß seine Anmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden seien. Im Beschwerdeverfahren behauptete der Beschwerdeführer, daß es zwei Kommunikationsebenen gebe: Die eine betreffe technische und verfahrenstechnische Angelegenheiten sowie die Bearbeitung der Anmeldung - hier seien auch der zugelassene Vertreter und der amerikanische Patentvertreter des Anmelders einzuordnen -, die andere die vom Anmelder in Auftrag gegebene Entrichtung der Jahresgebühren.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß grundsätzlich derjenige, der einen Rechtsanspruch auf die Patentanmeldung habe, für die Anmeldung verantwortlich sei. Nach Art. 134 EPÜ könnten Anmelder jedoch einen zugelassenen Vertreter bestellen. In diesem Fall sei der zugelassene Vertreter aufgrund eines zwischen ihm und dem Anmelder abgeschlossenen Vertrags für die Patentanmeldung verantwortlich. Das EPA könne davon ausgehen, daß er dieser Verpflichtung aufgrund seiner Vollmacht und seiner fachlichen Kompetenz als zugelassener Vertreter, der in einer beim EPA geführten Liste eingetragen sei (Art. 134 (1) EPÜ), insofern nachkomme, als er befugt sei, Verfahrenshandlungen im

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Interesse des Anmelders vorzunehmen. Die Kammer wies darauf hin, daß in der Vollmacht von "den durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren in europäischen Patentanmeldungen oder Patenten" die Rede sei. Abgesehen von der Einreichung der Anmeldung könne nur eine einzige Handlung, nämlich die Entrichtung der Gebühren, von jedermann vorgenommen werden (Art. 133 (2) EPÜ und Rechtsauskunft des EPA Nr. 6/80, alte Fassung, ABl. 1980, 303); dies stelle also eine Ausnahme von dem in Art. 133 (2) EPÜ festgelegten Grundsatz dar. Die o. g. Rechtsauskunft des EPA enthalte jedoch nichts, was den Schluß zuließe, daß diese Ausnahme über die reine Vornahme von Zahlungen hinausgehe. Etwas anderes könne auch aus Art. 7 GebO nicht gefolgert werden, der es dem Amt nur dann gestatte, sich an den Einzahler zu wenden, wenn der Zweck einer Zahlung unbekannt sei. Die Kammer machte deutlich, daß eine Verpflichtung, sich bezüglich des Erfolgs der Anmeldung an den Einzahler zu wenden, aus dieser Bestimmung nicht entstehe. Der zugelassene Vertreter bleibe also in vollem Umfang für alle übrigen Handlungen zuständig, z. B. dafür, sich in jeder Hinsicht um die Anmeldung zu kümmern und im Namen des Beschwerdeführers Schreiben, Mitteilungen und Entscheidungen des EPA entgegenzunehmen (R. 81 (1) EPÜ). Von zwei Kommunikationsebenen zwischen dem Anmelder und dem EPA könne daher keine Rede sein. Der zugelassene Vertreter bleibe trotz der Tatsache, daß der Anmelder ein selbständiges Dienstleistungsunternehmen mit der Entrichtung der Jahresgebühren beauftragt habe, für die Patentanmeldung verantwortlich.

5.3.5 Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen

a) Einleitung

Von rechtlicher Bedeutung ist auch die Frage, ob das Fehlverhalten der Hilfsperson dem Vertreter eines Beteiligten und damit diesem selbst angelastet werden kann.

Die Rechtsprechung über die Sorgfaltspflicht von Hilfspersonen wird von der Grundsatzentscheidung **J 5/80** (ABl. 1981, 343) geprägt. Danach kann eine Wiedereinsetzung im Falle eines Fehlverhaltens der Hilfsperson nur dann gewährt werden, wenn der zugelassene Vertreter nachweisen kann, daß er eine für diese Tätigkeit entsprechend qualifizierte Person ausgewählt, sie mit ihren Aufgaben vertraut gemacht und die Ausführung ihrer Arbeiten im vernünftigen Umfang überwacht hat. Hat der Vertreter Routinearbeiten, wie z. B. das Schreiben von Briefen nach Diktat, die Absendung von Schreiben und das Notieren von Fristen, einer Hilfsperson übertragen, so werden an die Sorgfalt der Hilfsperson nicht die gleichen strengen Anforderungen wie an die des Anmelders oder seines Vertreters gestellt (vgl. **J 16/82** (ABl. 1983, 262), **J 26/92**). In der Entscheidung **J 5/80** wird auch festgestellt, daß der Vertreter nicht geltend machen kann, daß er alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat, wenn er der Hilfsperson andere als Routineaufgaben überträgt, deren Erledigung ihm aufgrund seiner Qualifikation persönlich obliegen (vgl. **J 33/90**) (siehe auch **T 191/82** (ABl. 1985, 189), **T 105/85**, **T 110/85** (ABl. 1987, 157), **T 11/87**, **T 176/91**, **T 715/91**, **T 43/96**).

b) Auswahl, Unterweisung und Überwachung

Es ist die Aufgabe des Vertreters, eine für die Tätigkeit qualifizierte Person auszuwählen, sie mit ihren Aufgaben vertraut zu machen und die Ausführung ihrer Arbeit in vernünftigem

Umfang zu überwachen (**J 5/80**, **J 16/82**). Dies gilt auch für eine Ersatzkraft, die eine Hilfskraft im Falle von Urlaub, Krankheit oder sonstiger Verhinderung vertritt. Neue Hilfskräfte müssen mindestens einige Monate lang regelmäßig überwacht werden (vgl. **J 3/88**, **T 715/91**).

Die obengenannte Rechtsprechung ist auch auf einen Vertreter mit Sitz in den Vereinigten Staaten (und gegebenenfalls dessen Hilfspersonen) anzuwenden, der mit dem ordnungsgemäß bestellten und zugelassenen Vertreter zusammenarbeitet. In **J 3/88** arbeitete der amerikanische Patentvertreter eines nicht in einem Vertragsstaat ansässigen Anmelders mit dem ordnungsgemäß bestellten zugelassenen Vertreter zusammen. Die "docket clerks" (Hilfskräfte) des amerikanischen Patentvertreters waren mit Routineaufgaben wie z. B. dem Notieren und Überwachen von Terminen betraut. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Hilfskräfte auch zur Ausführung dieser zugegebenermaßen einfachen Aufgaben ein gewisses Grundwissen benötigen. So sollten sie insbesondere die Bedeutung der verschiedenen Fristen für die Zahlung der Jahresgebühren, für deren Bearbeitung sie zuständig sind, und die rechtlichen Folgen der Versäumung einer bestimmten Frist kennen. Auch müssen sie in der Lage sein, die entscheidenden Termine im Zusammenhang mit einer Patentanmeldung zu erkennen und diese auf einer "Karteikarte" zu vermerken. Schließlich sollten die "docket clerks" wissen, wann und wie sie im Einzelfall den zuständigen amerikanischen Patentvertreter über die einzuhaltenden Termine informieren müssen. Vor allem aber sollten sie wissen, was sie unternehmen müssen, wenn in der Kanzlei des amerikanischen Patentvertreters eine Gebührenmahnung seitens des zugelassenen Vertreters eingeht. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß es für einen "docket clerk", der zwar keine besondere Qualifikation benötigt, im Grunde unmöglich ist, diese Routinearbeiten zufriedenstellend auszuführen, wenn er nicht vorher entsprechend unterwiesen wurde und solange genau überwacht wird, bis er mit seiner Tätigkeit vertraut ist.

Eine vernünftige Überwachung der Arbeit eines neu eingestellten "docket clerk" setzt voraus, daß dessen Arbeit regelmäßig kontrolliert wird. Damit einem Fehlverhalten vorgebeugt wird, sollten diese regelmäßigen Kontrollen nicht nur dann erfolgen, wenn der "docket clerk" den zuständigen Patentvertreter auf einen anstehenden Fälligkeitstermin aufmerksam macht, sondern unabhängig davon systematisch durchgeführt werden - zumindest während einer mehrmonatigen Einarbeitungszeit. Bei diesen Kontrollen sollte - insbesondere im Hinblick auf spätere Gebührenmahnungen - dafür gesorgt werden, daß die "Karteikarten" ordnungsgemäß aktualisiert werden.

In **T 191/82** (ABl. 1985, 189) befand die Kammer, daß die nicht rechtzeitige Entrichtung einer Zuschlagsgebühr eindeutig auf einem unglücklichen Zusammentreffen von Versehen ansonsten richtig ausgewählter und erfahrener Angestellter beruhte.

In **J 12/84** (ABl. 1985, 108) wurde festgestellt, daß es an der gebotenen Sorgfalt fehlt, wenn die Angestellten eines anderen Unternehmens angewiesen werden, an den Vertreter gerichtete eingeschriebene Briefe in Empfang zu nehmen, da dieser die Arbeit von Personen, die nicht bei ihm angestellt sind, nicht überwachen kann.

In **T 309/88** führte die Beschwerdekammer aus, daß zur Eintragung und Überwachung von

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Fristen sich auch zweifellos solche Personen eignen würden, die keine abgeschlossene Ausbildung als Patentanwaltsgehilfe besitzen. Dabei handele es sich einzig um Routinearbeiten, die keine speziellen Vorkenntnisse und beruflichen Qualifikationen voraussetzen würden. Die Hilfsperson müsse aber mit ihren Aufgaben in hinreichendem Maße vertraut gemacht worden sein, und ein ausgebildeter Angestellter müsse ihr als Arbeitskollege zur Seite gestanden haben.

In **J 26/92** verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach Routinearbeiten einer Hilfskraft übertragen werden können, sofern der Vertreter gegenüber der Hilfsperson die gebotene Sorgfalt walten läßt. Zu diesem Zweck muß er eine für diese Tätigkeit qualifizierte Person auswählen, sie mit ihren Aufgaben vertraut machen und die Ausführung ihrer Arbeit in vernünftigem Umfang überwachen.

In **T 949/94** befand die Kammer, daß von einem Vertreter erwartet werde, daß er die übertragenen Arbeiten angemessen überwache. Dies bedeute aber nicht, daß er die Absendung jedes einzelnen Schreibens überwachen müsse. Sobald er ein Schreiben unterzeichnet und seine Sekretärin angewiesen habe, es zur Post zu geben, könne er zu Recht davon ausgehen, daß dies auch geschehen sei. Infolgedessen war die Kammer davon überzeugt, daß der Vertreter seiner Sorgfaltspflicht bezüglich der Beaufsichtigung seiner Sekretärin nachgekommen war (**J 31/90**).

In **T 1062/96** hielt die Kammer die Absendung vom Vertreter erstellten und unterzeichneten Schreibens für eine typische Routineaufgabe, die der Vertreter einer Hilfskraft übertragen kann. Im vorliegenden Fall war die Hilfskraft ausdrücklich angewiesen worden, das Schreiben noch am selben Tag per Fax abzusenden. In einer gut organisierten Kanzlei kann der Vertreter sich darauf verlassen, daß solche Anweisungen richtig ausgeführt werden. Die Absendung eines Fax erfordert keine Spezialkenntnisse und keine besondere Qualifikation. Deshalb konnte von der Hilfskraft, in diesem Fall einer Sekretärin, die sich bei der täglichen Arbeit in der Kanzlei des Vertreters als zuverlässig erwiesen hatte, erwartet werden, daß sie diese Aufgabe eigenverantwortlich erledigen würde. Da die Anweisung umgehend auszuführen war, war eine spätere Kontrolle, ob das Fax tatsächlich abgesandt worden war, nicht erforderlich.

In **J 25/96** (s. oben 5.3.3) wurde der Wiedereinsetzungsantrag unter anderem damit begründet, daß die Fristversäumnis von der für die Fristenüberwachung zuständigen Angestellten verschuldet worden sei.

In der Entscheidung wurde festgestellt, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Vertreter die Fristenüberwachung entsprechend qualifiziertem und überwachtem Personal übertragen darf, für Routinearbeiten und gewöhnliche Fälle entwickelt worden ist. Dies bedeute jedoch nicht, daß ein Vertreter es solchen Hilfspersonen ganz überlassen darf, Fälle zu überwachen,

i. die besonders dringend sind,

ii. die besondere Aufmerksamkeit benötigen und bei denen weitere Maßnahmen durch den Vertreter selbst durchzuführen sind, um zu gewährleisten, daß die erforderlichen Handlungen

noch rechtzeitig vorgenommen werden,

iii. bei denen ein Fehler oder eine Verzögerung zu einem unwiderruflichen Rechtsverlust führen kann.

Aufgrund folgender Umstände des betreffenden Falls hätte der Vertreter sich für die Fristenüberwachung nicht ausschließlich auf ein Fristenüberwachungssystem oder eine Angestellte verlassen dürfen, sondern hätte selbst rechtzeitig prüfen müssen, ob diesbezügliche Anweisungen eingegangen waren:

- Die Grundfrist zur Einleitung der regionalen Phase war bereits wegen eines Fehlers im Fristenüberwachungssystem versäumt worden, durch den zusätzliche Kosten für die Einleitung der regionalen Phase entstanden waren und die noch verbleibende Zeitspanne sich verkürzt hatte,

- es blieben nur zehn Tage zur Einleitung der regionalen Phase,

- dem US-Vertreter war bekannt, daß die Beschwerdeführerin wegen ihrer schwierigen finanziellen Lage und der Tatsache, daß ein Beschluß auf Geschäftsführungsebene erforderlich war, für die Entscheidung einige Zeit benötigen würde; er wußte daher, daß Anweisungen vermutlich erst mit einiger Verzögerung erteilt würden

- in seinem Schreiben an die Beschwerdeführerin hatte er weder eine Frist genannt noch erklärt, daß er Anweisungen spätestens zu einem bestimmten Termin benötigte, sondern nur um baldmöglichste Anweisungen gebeten.

c) Fachlich qualifizierter Assistent

In **T 715/91** rechnete die Beschwerdekammer den Fehler eines fachlich qualifizierten Assistenten (eines Ingenieurs, der sich in der Ausbildung für die europäische Eignungsprüfung befand) dem Vertreter und damit dem Beschwerdeführer zu. Es sei normalerweise die Aufgabe des Vertreters selbst, wichtige, rechtlich relevante Schriftsätze abzufassen und ihre Absendung zumindest zu überwachen. Der Assistent sei auch erst kurz zuvor eingestellt worden, und der Vertreter habe sich in der kurzen Zeit wohl kaum ein Bild davon machen können, inwieweit der Assistent die Bestimmungen und Regelungen des EPÜ tatsächlich kannte. In **T 828/94** stellte die Kammer unter anderem fest, daß der zuständige technische Assistent nicht ausreichend überwacht und nicht richtig instruiert worden war.

d) Ersatzkraft für eine Hilfsperson

In **J 16/82** (ABl. 1983, 262) stellte die Kammer fest, daß diese Voraussetzungen auch in bezug auf eine Ersatzkraft gefordert werden müssen, die eine Hilfsperson im Falle von Urlaub, Krankheit oder sonstiger Verhinderung vertritt. Die Notwendigkeit, daß Hilfspersonen vertreten werden müssen, kehrt nach allgemeiner Lebenserfahrung mit gewisser Regelmäßigkeit wieder. Daher muß der Anmelder bzw. Vertreter im Verhinderungsfall einer qualifizierten Hilfsperson entweder eine gleich qualifizierte Ersatzkraft zur Verfügung haben oder aber selbst die der Hilfsperson übertragene Arbeit übernehmen. An die Auswahl,

Unterweisung und Überwachung der Ersatzkraft sind diesselben Anforderungen zu stellen wie an die Hilfsperson selbst (**T 105/85**).

In **T 324/90** (ABl. 1993, 33) vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei einem großen Unternehmen, in dem immer eine beträchtliche Anzahl von Terminen überwacht werden muß, in der Regel erwartet werden kann, daß zumindest ein wirksames System zur Vertretung von Angestellten im Falle der Abwesenheit aus Krankheits- oder sonstigen Gründen besteht, mit dem sichergestellt wird, daß amtliche Dokumente wie Entscheidungen des EPA, die Fristen für die Vornahme von Verfahrensschritten in Gang setzen, ordnungsgemäß bearbeitet werden. Aus den im vorliegenden Fall vorgebrachten Tatsachen war zu schließen, daß für den Fall unerwarteter Abwesenheit eines für die Terminüberwachung verantwortlichen Angestellten keine geeigneten Vorkehrungen getroffen worden waren. In **J 41/92** (ABl. 1995, 93), räumte die Kammer ein, daß an **allein arbeitende Vertreter**, die eine weitaus kleinere Zahl von Terminen überwachen müßten, diesbezüglich weniger strenge Maßstäbe angelegt werden könnten. Von einem umsichtigen, gewissenhaften Vertreter könne jedoch erwartet werden, daß er berücksichtige, daß er auch einmal krank werden und geraume Zeit außerstande sein könne, die Fristen zu überwachen. Wenn ein zugelassener Vertreter eine Ein-Mann-Kanzlei unterhalte, sollte er deshalb Vorkehrungen dafür treffen, daß im Falle seiner Verhinderung durch Krankheit die Wahrung von Fristen durch Einspringen anderer Personen sichergestellt werde. Gebe es in der Kanzlei keinen Vertreter oder Assistenten, so könne für diesen Zweck z. B. ein Kollege oder ein Berufsverband um Mithilfe gebeten werden.

5.3.6 Sorgfaltspflicht beim Einsatz privater Postzustelldienste

Seit dem Inkrafttreten des EPÜ hat der Einsatz privater Postzustelldienste zugenommen und stark an Bedeutung gewonnen. Daher haben sich die Beschwerdekammern auch mit der Frage befaßt, unter welchen Bedingungen bei der Inanspruchnahme solcher privater Kurierdienste die Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" gewährleistet ist.

In **T 667/92** untersuchte die Kammer, ob der Anmelder, wenn er als Beförderungszeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland nur zwei Tage veranschlage, alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet habe und ob unter diesen Umständen die Betrauung eines speziellen Kurierdienstes der Sorgfaltspflicht entspreche. Die Kammer betonte, daß ein Beteiligter, der eine Frist versäume, auch bei der Wahl des Zustellweges die gebotene Sorgfalt beachten müsse und daß sich der Anmelder im Hinblick auf Art. 122 EPÜ möglicherweise die Inanspruchnahme eines externen Dienstes vorhalten lassen müsse, sofern es keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen gebe. Die Kammer fügte hinzu, daß in solchen Fällen eine Übermittlung per Telefax ratsamer sei. Sie trug dann aber den höchst außergewöhnlichen Umständen, d. h. der nicht vorhersehbaren Tatsache Rechnung, daß die Sendung vom Münchner Zoll 36 Stunden zurückgehalten worden war, und gab dem Antrag statt.

In **T 381/93** hatte der private Kurierdienst dem EPA das Päckchen mit den entsprechenden Unterlagen nicht weisungsgemäß zugestellt. Bei der Entscheidung über die Frage der Sorgfalt verwies die Kammer darauf, daß eine Partei, die eine Frist versäumt habe, nach der

Entscheidung **T 667/92** auch bei der Wahl des Zustellweges die gebotene Sorgfalt beachten müsse. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß sich ein Beteiligter, sobald ein zuverlässiger Transportdienst ausgewählt und mit der Zustellung beauftragt worden sei, auf diesen verlassen dürfe, sofern er ihm alle erforderlichen und sachdienlichen Anweisungen erteilt habe.

6. Weiterbenutzungsrechte nach Artikel 122 (6) EPÜ

In der Entscheidung **J 5/79** (ABl. 1980, 71) stellte die Kammer fest, daß nach Art. 122 (6) EPÜ Weiterbenutzungsrechte nur entstehen könnten, wenn die Wiedereinsetzung eine bereits veröffentlichte europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent betreffe; die Öffentlichkeit solle bei ihrer gewerblichen Tätigkeit auf die ihr bekannt gewordene Tatsache vertrauen können, daß ein Schutz in dem veröffentlichten Umfang nicht mehr bestehe. Dieser Grundsatz finde sich bereits in Art. 156 (6) EPÜ des 1962 veröffentlichten "Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht" und sei ausdrücklich auch in dem 1971 veröffentlichten "Zweiten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren" in Art. 142 (6) EPÜ und in der Bestimmung des ersten Vorentwurfs der Ausführungsordnung "Zu Art. 142 EPÜ, Nr. 1, Abs. 2" beibehalten worden. Diese Regelung sei, wie die Kammer festhielt, sachlich nie in Frage gestellt worden. In dem hier vorliegenden Fall beziehe sich die Wiedereinsetzung jedoch auf eine damals noch nicht veröffentlichte Anmeldung, so daß schon aus diesem Grund ein Weiterbenutzungsrecht nicht habe entstehen können.

Außerdem fehle es an einer weiteren in Art. 122 (6) EPÜ vorgeschriebenen Voraussetzung für das Entstehen des Weiterbenutzungsrechts, nämlich an der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Bekanntmachungen zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten würden im "Europäischen Patentblatt" veröffentlicht. Nach Art. 129 a) EPÜ würden in diesem Blatt die Eintragungen in das europäische Patentregister sowie sonstige Angaben, deren Veröffentlichung im Übereinkommen vorgeschrieben sei, wiedergegeben; die Tatsache der Wiedereinsetzung in die hier versäumte Frist sei keine solche "sonstige Angabe". Nach Art. 127 EPÜ, Satz 2 dürften vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung keine Eintragungen in das Patentregister erfolgen. Aber selbst bei veröffentlichten Patentanmeldungen würden Hinweise auf eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach R. 92 (1) u) EPÜ nur dann in das Register eingetragen, wenn vorher der Verlust einer europäischen Patentanmeldung nach R. 92 (1) n) EPÜ oder der Widerruf eines Patents nach R. 92 (1) r) EPÜ eingetragen worden sei. Dies sei hier jedoch nicht der Fall. Die Kammer war daher der Auffassung, daß Dritte somit keine Weiterbenutzungsrechte hätten erlangen können und deshalb der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert sei.

7. Wiedereinsetzung - Unterbrechung des Verfahrens

Nach R. 90, die von Amts wegen angewendet werden muß, wird bei fehlender Geschäftsfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters das Verfahren unterbrochen und gegebenenfalls die einjährige Ausschlußfrist nach Art. 122 (2) EPÜ gehemmt (**J ..87**; ABl. 1988, 323).

VI.E.8. Zusammenhang zwischen Artikel 122 EPÜ und Regel 85 (2) EPÜ

In **T 315/87** stellte sich die Beschwerdekammer die Frage, ob nicht vorrangig vor einer Wiedereinsetzung von Amts wegen eine mögliche Unterbrechung des Verfahrens nach R. 90 geprüft werden muß. Die Kammer führte aus, daß der Anwendung von Art. 122 EPÜ der Vorzug zu geben sei; eine weniger starke Beeinträchtigung könne nämlich eine Wiedereinsetzung rechtfertigen. Die Frage einer etwaigen Verfahrensunterbrechung nach R. 90 EPÜ kann dahingestellt bleiben, wenn alle eingetretenen Rechtsverluste durch Wiedereinsetzung überwunden werden können.

In **J 9/90** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß eine Anwendung von R. 90 (1) b) EPÜ (Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses) mit Rücksicht auf Art. 60 (3) EPÜ und R. 20 (3) EPÜ die rechtliche Identität des im europäischen Patentregister eingetragenen Anmelders und der vom Konkurs betroffenen Person (hier: eine GmbH) voraussetzt. Die fehlende Identität der Personen schließe aber eine Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ nicht unbedingt aus. Auch eine Person, die von einem Ereignis, wie z. B. einem Konkurs, nur mittelbar betroffen ist, kann "verhindert" im Sinne von Art. 122 (1) EPÜ sein. In diesem Fall müssen die Betroffenen nachweisen, daß sie jene Sorgfalt beachtet haben, die von ihnen auch unter den Umständen eines Konkurses zu fordern ist.

8. Zusammenhang zwischen Artikel 122 EPÜ und Regel 85 (2) EPÜ

In **T 192/84** (ABl. 1985, 39) stellte die Kammer folgendes fest: Wenn der Präsident des EPA die Fristen verlängert, die in einem Zeitraum abgelaufen wären, in dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat allgemein unterbrochen war (R. 85(2) EPÜ), so ist ein anhängiger Antrag auf Wiedereinsetzung in die in diesem Zeitraum vermeintlich verlorenen Rechte, der von einem Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat gestellt worden ist, als von vornherein gegenstandslos anzusehen, auch wenn die Nichteinhaltung der Frist auf andere Ursachen als die Unterbrechung der Postzustellung zurückzuführen ist. Es kann daher festgestellt werden, daß kein Rechtsverlust eingetreten ist; die Wiedereinsetzungsgebühr kann zurückgezahlt werden.

9. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

In **T 111/92** wurde die Beschwerdebegründung aufgrund eines dem Vertreter unterlaufenen Fehlers bei der Berechnung des Fristablaufs zwei Tage zu spät eingereicht. Die Kammer wertete den Fehler bei der Berechnung der Frist, der einem menschlichen Versagen der unter großem Arbeitsdruck stehenden Person zuzuschreiben sei, als einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System. Die Kammer verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellte folgendes fest: "Nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Verwaltungsrechts sollte ein zu einem bestimmten Zweck eingesetztes Instrument des Verfahrensrechts (z. B. eine bestimmte Rechtsfolge nach Verstoß gegen eine Verfahrensvorschrift) in seiner Wirkung nicht über das hinausgehen, was diesem Zweck angemessen und für seine Erreichung notwendig ist. Eingedenk des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wäre der Verlust der Patentanmeldung wegen des im vorliegenden Fall unterlaufenen Verfahrensfehlers eine schwerwiegende Rechtsfolge. Abgesehen davon würden die Interessen eines Dritten, der im Sinne des Art. 122 (6) EPÜ von falschen Voraussetzungen ausginge, weil die Beschwerdebegründung zwei Tage zu spät eingereicht wurde, durch Art. 122 (6) EPÜ geschützt." Die Kammer gab dem Antrag auf

Wiedereinsetzung statt (vgl. auch **T 869/90**, **T 635/94**, **T 804/95**, **T 27/98**, **J 22/92**).

In **J 44/92** und **J 48/92** stellte die Kammer fest, daß der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nur in Grenzfällen und zur Unterstützung anderer Gründe Anwendung findet, die die Gewährbarkeit der Beschwerde bereits in gewissem Maß substantiieren. In der Regel wird er angewendet, wenn eine Frist wegen einer Fehlberechnung um ein oder zwei Tage versäumt worden ist. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hier vom Beschwerdeführer nicht angezogen werden könne, da ein erheblicher Fehler im System vorgelegen habe, der mit einer Berufung auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht entschuldigt werden könne.

In den Entscheidungen **T 971/99** und **T 1070/97** befand die Kammer, daß Art. 22 (1) EPÜ keinen Raum für die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit läßt, so daß die Zahl der Tage, um die eine Frist versäumt wurde, keine Rolle bei der Entscheidung spielt, ob alle gebotene Sorgfalt beachtet wurde oder nicht. Für diese Frage ist lediglich das Verhalten vor dem Ablauf der Frist maßgeblich und nicht die Dauer der Verzögerung.

F. Verspätetes Vorbringen

1. Begriff der Verspätung

1.1 Verfahrensverzögerung

Im Interesse einer Beschleunigung des Verfahrens sollten die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen. Die Argumente und Beweismittel sollten nicht nach und nach eingereicht werden. Die Beschwerdekammern betonen, daß es grundsätzlich notwendig ist, daß der Einsprechende alle Einwände während der Einspruchsfrist vorbringt und ausführlich und vollständig darlegt. In **T 117/86** (ABl. 1989, 401) wird darauf hingewiesen, daß Tatsachen und Beweismittel zur Stützung eines Einspruchs, die nach Ablauf der Frist von neun Monaten und damit verspätet vorgelegt werden, gemäß Art. 114 (2) EPÜ von der Kammer nicht im Verfahren zugelassen zu werden brauchen. Das entspreche dem Beschleunigungsgrundsatz und dem Prinzip der Fairneß gegenüber der anderen Partei (s. **T 101/87**, **T 173/89**, **T 237/89**, **T 430/89**, **T 951/91**, ABl. 1995, 202). In **T 339/92** wurde ausgeführt, daß verspätete Vorbringen berücksichtigt werden sollten, wenn dadurch keine Verzögerung des Verfahrens verursacht wird.

In **T 645/90** ließ die Kammer verspätet vorgebrachte Beweismittel nicht zum Verfahren zu, da sie erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden und der Beschwerdegegner keine Gelegenheit zur Beurteilung oder zur Vorlage eigener Gegenversuche hatte; außerdem war die Relevanz für einen bestimmten Stand der Technik nicht unmittelbar ersichtlich.

In der Sache **T 252/95** berief sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung auf eine offenkundige Vorbenutzung, die er im Verfahren vor der Einspruchsabteilung noch nicht geltend gemacht hatte.

Die Kammer ließ dieses neue Vorbringen zu, da bei der Prüfung der Frage, ob es verspätet sei, der gesamte technische Vortrag im Einspruchsverfahren und die Gründe in der angefochtenen Entscheidung für die Zurückweisung des Einspruchs zu berücksichtigen seien. Der Beschwerdeführer habe nachvollziehbare Gründe dargelegt, warum in Antwort auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eine Fortführung der Argumentation auf Basis der in der ersten Instanz geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht möglich gewesen und warum für eine weitergehende Diskussion der Merkmale die neue offenkundige Vorbenutzung heranzuziehen sei.

Zwar sei der Einsprechende gemäß Art. 99 (1) EPÜ, Satz 2, und R. 55 c) EPÜ im Grundsatz verpflichtet, den Streitstoff, mit dem er das Patent angreifen wolle, innerhalb der Einspruchsfrist und gemäß Art. 114 EPÜ jedenfalls so rechtzeitig wie möglich zu unterbreiten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist lege nicht nur den rechtlichen, sondern auch den faktischen Rahmen fest, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen sei (**G 9/91** und **G 10/91**, ABl. 1993, 408, 414, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Regel, daß das gesamte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen sei, diene jedoch ganz wesentlich dem Zweck, durch Konzentration des Verfahrens den Rechtsbestand des Patents gefährdende Umstände in angemessener Zeit prüfen und über sie entscheiden zu können. Sie dürfe deshalb im Einzelfall nicht in einer Weise angewandt werden, die den Sinn dieser Regel in ihr Gegenteil verkehre, indem sie den Einsprechenden - wolle er nicht Gefahr laufen, mit späterem Vorbringen ausgeschlossen zu werden - dazu zwingt, die Einspruchsabteilung und den Verfahrensgegner mit einer Masse von Material zu überhäufen, selbst wenn sich dies später als für die zu treffende Entscheidung überhaupt nicht notwendig erweise. Deshalb könne es gerade bei offenkundigen Vorbenutzungen, bei denen vor dem Prioritätstag bereits eine Vielzahl von einzelnen Vorbenutzungshandlungen stattgefunden habe, auch im Interesse der Gegenpartei sowie der entscheidenden Instanzen sinnvoller Verfahrensführung entsprechen, unter den Vorbenutzungshandlungen bestimmte auszuwählen und diese im einzelnen zu belegen. Dies schließe ein, daß ein weiterer Vortrag nicht als verspätet zurückgewiesen werden dürfe, wenn sich später herausstelle, daß der ursprüngliche aus für die Partei nicht vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führen könne.

2. Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

Gemäß Art. 114 (1) EPÜ muß das EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Nach Art. 114 (2) EPÜ braucht das EPA jedoch Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Im Spannungsfeld dieser beiden Grundsätze hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt. In der Entscheidung **T 122/84** (ABl. 1987, 177) wird eine Zusammenfassung über die historische Entwicklung des Grundsatzes der Amtsermittlung im Hinblick auf verspätetes Vorbringen aus den Vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ gegeben.

Die Praxis der Beschwerdekammern im Hinblick auf verspätetes Vorbringen wurde lange Zeit von der Grundsatzentscheidung **T 156/84** (ABl. 1988, 372) bestimmt, nach der der Amtsermittlungsgrundsatz gemäß Art. 114 (1) EPÜ Vorrang vor der in Art. 114 (2) EPÜ eingeräumten Möglichkeit hat, Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen.

Wichtigstes Kriterium bei der Entscheidung über die Zulässigkeit verspätet eingereichter Unterlagen und Beweismittel war demnach deren **Relevanz**, d. h. ihre Beweiskraft gegenüber anderen, bereits eingeführten Unterlagen (vgl. z. B. **T 322/95**, **T 475/96**, **T 864/97**, **T 892/98**).

In einigen späteren Entscheidungen wurde die Relevanz des verspäteten Vorbringens nicht mehr als das einzig entscheidende Kriterium für dessen Berücksichtigung betrachtet. Als entscheidend wurden auch andere Kriterien angesehen, wie der Grad der Verspätung, ob das verspätete Vorbringen als ein Verfahrensmißbrauch zu werten war oder ob die Zulassung des verspäteten Vorbringens zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen könnte (s. **T 534/89**, ABl. 1994, 464, **T 17/91**, **T 951/91**, ABl. 1995, 202).

T 1002/92 (ABl. 1995, 605) beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die von der Großen Beschwerdekammer in **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408, 420) aufgestellten Grundsätze bzgl. der Zulassung neuer Einspruchsgründe (s. dazu im Einspruchsverfahren auf S. 542) Einfluß auf die Zulassung verspätet eingereichter neuer "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung bereits in der Einspruchsschrift enthaltener Einspruchsgründe haben. Sie kam zu folgendem Ergebnis:

a) Im Verfahren vor den **Einspruchsabteilungen** sollten verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, die über die in R. 55 c) EPÜ als Teil der Einspruchsschrift vorgeschriebene "Angabe ... der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe hinausgingen, von der Einspruchsabteilung nur **in Ausnahmefällen** zum Verfahren zugelassen werden, wenn **prima facie** der **Verdacht** nahelege, daß solche verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des strittigen europäischen Patents entgegenstehen. Eine solche vorrangige Anwendung des Relevanzkriteriums ergebe sich aus dem Verwaltungscharakter des Einspruchsverfahrens.

b) Im Gegensatz zum erstinstanzlichen Verfahren sei das Beschwerdeverfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren und daher "weniger auf Ermittlungen ausgerichtet". Daher sollten im Verfahren vor den **Beschwerdekammern** neue Tatsachen und Beweismittel, die über die in R. 55 c) EPÜ als Teil der Einspruchsschrift vorgeschriebene "Angabe ... der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe hinausgingen, nur **in ausgesprochenen Ausnahmefällen** zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen **prima facie hochrelevant** in dem Sinne seien, daß sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstünden. Dabei sollten auch andere relevante Faktoren des jeweiligen Falls berücksichtigt werden, insbesondere ob und mit welcher Begründung der Patentinhaber Einwände gegen die Zulässigkeit der neuen Unterlagen erhebe und welche Verfahrenskomplikationen die Zulassung der neuen Unterlagen voraussichtlich mit sich brächte. Generell seien um so größere Verfahrenskomplikationen zu erwarten, je später solche neue Unterlagen eingereicht würden (bestätigt in **T 212/91**, **T 951/91** (ABl. 1995, 202), **T 255/93**).

In den letzten Jahren haben die Kammern nach neuen Ansätzen für die Behandlung von verspätetem Vorbringen gesucht. Die bisherige Rechtsprechung (die jedoch in anderen Entscheidungen bestätigt wurde, u. a. in **T 68/98**, **T 864/97**, **T 892/98**), bei der die Relevanz des vorgebrachten Materials als maßgebendes Kriterium betrachtet wird, wurde zunehmend als unbefriedigend empfunden.

Der Lösungsansatz, der darin besteht, das gesamte Beweismaterial unabhängig davon zu berücksichtigen, in welchem Verfahrensstadium es eingeführt worden ist, wobei eine Nichtberücksichtigung nur in Ausnahmefällen erfolgen sollte (vgl. **T 426/97**, **T 855/96**, siehe die Sonderausgabe zum Amtsblatt 2000 - Rechtsprechung, Seite 55, 56), wurde nur selten weiterverfolgt (**T 577/97**).

Ein neuer Ansatz wurde in der Entscheidung **T 633/97** eingeführt. Danach soll die Berücksichtigung von verspätet vorgebrachtem Material u. a. davon abhängig gemacht werden, wie komplex die dadurch notwendige Prüfung ist. In dieser Sache hatten die Parteien sowohl vor Ablauf der von der Kammer in der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzten Frist als auch während der mündlichen Verhandlung neue Argumente, Beweismittel und Anträge vorgetragen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Kammer und die Beteiligten als technisch und juristisch kompetent zu betrachten sind, war die Kammer der Auffassung, daß eine Beschränkung des ihr durch Art. 114 (2) EPÜ eingeräumten Ermessens in der Weise, daß für das Vorbringen neuer Beweismittel oder Anträge feste Fristen gesetzt werden, im allgemeinen ungeeignet ist. Ebensovienig erscheine das Kriterium der Relevanz des verspätet eingereichten Materials oder der materiellen Begründetheit von verspäteten Anträgen für deren Zulässigkeit als überzeugender Ansatz, weil diese voraussetze, daß die betreffenden Beweismittel oder Anträge vorab in der Sache gebührend geprüft würden.

Ist in einem Beschwerdeverfahren mündliche Verhandlung anberaumt worden, dann sollte die Entscheidung, ob neue Beweismittel oder Anträge im Verfahren zugelassen werden, weder von einer bestimmten Frist zu ihrer Einreichung noch von ihrer Relevanz abhängig gemacht werden. Vielmehr sollte bei dieser Entscheidung das allgemeine Interesse an einer effizienten Durchführung des Beschwerdeverfahrens im Vordergrund stehen, also daran, möglichst viele der von den Parteien angesprochenen Punkte zu behandeln und das Verfahren doch in angemessener Zeit abzuschließen. Neues Vorbringen sollte in der Regel unberücksichtigt bleiben, wenn die aufgeworfenen **technischen oder juristischen Fragen so komplex** sind, daß weder von der Kammer noch von der Gegenpartei erwartet werden kann, sich ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung damit auseinanderzusetzen. Wird ein neuer Gegenstand kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung eingebracht, besteht folglich die Gefahr, daß er ganz unabhängig von seiner Relevanz oder Zulässigkeit nicht zum Verfahren zugelassen wird.

3. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

In **T 705/90** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß die Entscheidung, Dokumente wegen Verspätung nicht zu berücksichtigen, zu begründen sei. Der einfache Hinweis auf die Verspätung reiche nicht aus.

Die Kammern haben eine reiche Rechtsprechung entwickelt, die bei dieser Begründung zu berücksichtigen ist.

3.1 Die Relevanzprüfung

3.1.1 Allgemeines zur Relevanzprüfung

Wird das in Art. 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen durch die sog. Relevanzprüfung konkretisiert, so hängt die Behandlung einer Entgegenhaltung, die schon früher in das Verfahren hätte eingeführt werden können, also verspätet vorgelegt wird, davon ab, ob sie für den Ausgang des Falles entscheidend ("relevant") ist (s. **T 258/84**, ABl. 1987, 119). Nach der Entscheidung **T 156/84** (ABl. 1988, 372), hat der Amtsermittlungsgrundsatz gemäß Art. 114 (1) EPÜ Vorrang vor der in Art. 114 (2) EPÜ eingeräumten Möglichkeit, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Die Kammer wies darauf hin, daß sich dies nicht nur aus dem Wortlaut dieser Vorschriften ergibt, sondern auch aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, nur solche Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von deren Rechtsgültigkeit es überzeugt ist. Das EPA muß also die Relevanz der Entgegenhaltungen sachlich überprüfen. Wird festgestellt, daß der neue Vortrag nach Sachlage ohne Auswirkung auf die Entscheidung ist, so kann er nach Art. 114 (2) EPÜ ohne **ausführliche** Begründung unberücksichtigt bleiben (s. **T 71/86**, **T 11/88**).

In **T 326/87** (ABl. 1992, 522) begründete die Beschwerdekammer letzteres mit dem Argument, Art. 114 (2) EPÜ setze die rechtlichen Grenzen für die Ermittlungspflicht der Beschwerdekammern fest; diese Pflicht sei nicht dahingehend auszulegen, daß sie eine ausgedehnte Untersuchung der in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium gemachten Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (das neue Dokument war erst mit der Beschwerdebegründung vom Einsprechenden vorgelegt worden) einschließe. Die Kammer müsse sich dann von der Relevanz dieses Dokuments leiten lassen; darunter sei seine Beweiskraft gegenüber anderen bereits im Verfahren befindlichen Unterlagen zu verstehen. (siehe auch **T 286/94**).

Nach **T 273/84** (ABl. 1986, 346) ist der in Art. 114 (2) EPÜ enthaltene Ermessensspielraum offensichtlich zu dem Zwecke eingeräumt worden, einen normalen Verfahrensablauf zu ermöglichen und taktische Mißbräuche auszuschalten (s. dazu auch **T 110/89** und **T 315/92**).

Zur Charakterisierung der Relevanzprüfung wurde in **T 560/89** (ABl. 1992, 725) noch ausgeführt, daß Dokumente, die nicht "aufschlußreicher" sind als die rechtzeitig eingereichten Entgegenhaltungen und die nichts offenbaren, was die Entscheidung in eine andere Richtung lenken könnte, nach Art. 114 (2) EPÜ nicht in Betracht gezogen werden müssen. Nach **T 611/90** (ABl. 1993, 50) können die Beschwerdekammern verspätet eingereichte Beweismittel, Unterlagen oder sonstiges Material wegen mangelnder Relevanz, d. h. mit der Begründung zurückweisen, daß sie nicht "gewichtiger" oder "überzeugender" sind als das bereits vorliegende Material.

Ist dagegen das verspätete Vorbringen relevant, d. h. kann es zum Widerruf oder zur Beschränkung des Patents führen, so ist es in das Verfahren einzubeziehen und zu berücksichtigen (**T 164/89**, **T 1016/93**).

Nach **T 97/90** (ABl. 1993, 719) bedeutet der Wortlaut des Art. 114 (1) EPÜ nicht, daß die Beschwerdekammern das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen müssen mit dem

unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Art. 114 (2) EPÜ und Art. 111 (1) EPÜ begrenzen den Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, insofern, als Beschwerdesachen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben müssen. Diese Rechtsprechung wurde von den Beschwerdekammern u. a. in den Entscheidungen **T 26/88**, ABl. 1991, 30 (dort wurde ausgeführt, daß die wesentliche Aufgabe des Beschwerdeverfahrens in der Feststellung liegt, ob die Entscheidung des erstinstanzlichen Organs sachlich richtig war), **T 326/87** (ABl. 1992, 522), **T 229/90** und **T 611/90** (ABl. 1993, 50) bestätigt.

In **T 201/92** wies die Kammer ebenfalls darauf hin, daß Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden müßten, sobald sie vorlägen und ihre Relevanz erkennbar sei, damit die Kammer und die anderen Beteiligten entsprechende Maßnahmen ergreifen könnten.

3.1.2 Die Relevanzprüfung im Hinblick auf **G 9/91** und **G 10/91**

Im Hinblick auf **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408, 420) und anknüpfend an die unter Nr. 2 dargestellte Rechtsprechung wurde in einigen Entscheidungen die Relevanzprüfung kritisch beleuchtet. Nach der neueren Betrachtungsweise können verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel in Ausübung des Ermessens nach Art. 114 (2) EPÜ wegen Verfahrensmißbrauchs sowie im Beschwerdeverfahren auch wegen Einschränkungen des Amtsermittlungsgrundsatzes ausgeschlossen werden.

In **T 212/91** bestätigte die Kammer, daß die Fälle, die von den Beschwerdekammern entschieden werden, den gleichen oder im wesentlichen gleichen rechtlichen und faktischen Rahmen haben sollten wie der der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegende Fall.

In **T 85/93** (ABl. 1998, 183) bestätigte die Kammer unter Berufung auf **G 9/91**, **G 10/91** und **T 212/91**, daß ein Beleg für das allgemeine Fachwissen wie alle anderen zur Erhärtung des Vorbringens eines Einsprechenden dienenden Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden sollte (im Anschluß an **G 4/95**, ABl. 1996, 412) und von der Kammer nach deren Ermessen als unzulässig zurückgewiesen werden kann, wenn er erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wird.

3.1.3 Relevanzprüfung und Verfahrensmißbrauch

In einigen Fällen berücksichtigten die Beschwerdekammern das verspätete Vorbringen wegen Verfahrensmißbrauchs nicht.

In **T 951/91** (ABl. 1995, 202) lehnte die Kammer die Berücksichtigung der verspätet vorgebrachten Beweismittel **noch vor ihrer tatsächlichen Vorlage** ab und wies darauf hin, der Ermessensspielraum der Organe des EPA nach Art. 114 (2) EPÜ solle gewährleisten, daß Verfahren im Interesse der Beteiligten, der breiten Öffentlichkeit wie auch des EPA rasch zum Abschluß gebracht werden können, und taktische Mißbräuche verhindern. Die Beteiligten müßten die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß verspätet eingereichte Unterlagen unberücksichtigt blieben, und müßten ihr Bestes tun, um die für die Sache relevanten

Tatsachen, Beweismittel und Argumente so frühzeitig und vollständig wie möglich vorzulegen. Wenn ein Beteiligter dies ohne Angabe stichhaltiger Gründe unterlasse und die Zulassung der Beweismittel zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen würde, könnten die Beschwerdekammern die Zulassung im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Art. 114 (2) EPÜ durchaus zu Recht ablehnen. In der vorliegenden Sache teilte die Kammer den Beteiligten in einem Bescheid mit, daß die vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) rund zwanzig Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung angekündigte Vorlage weiterer neuer Versuchsdaten als Mißbrauch des Verfahrens angesehen werde, zumal die Entscheidungsfindung zum Zeitpunkt der Ankündigung im wesentlichen abgeschlossen gewesen sei.

In **T 496/89** stellte die Kammer fest, daß die verspätete Einreichung von Schriftstücken und anderen Unterlagen im Beschwerdeverfahren nicht nur den Interessen der Öffentlichkeit schadet und zuwiderläuft, sondern ganz abgesehen davon auch dem anderen Beteiligten gegenüber unfair ist. Wenn eine Partei Unterlagen absichtlich verspätet einreiche und die andere Partei dadurch zu überrumpeln versuche, verstoße dies ebenso gegen den Geist und die Zwecke des EPÜ, wie wenn sie es versehentlich versäume, Argumente und die zu ihrer Stützung erforderlichen Beweismittel einzureichen (s. auch **T 430/89**).

In **T 741/91** wies die Kammer darauf hin, daß das Verhalten eines Beteiligten, der Beweismittel erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung einreiche und somit der gegnerischen Partei keine Möglichkeit lasse, diese zu prüfen und in der mündlichen Verhandlung darauf einzugehen, unzumutbar sei. Die Einspruchsabteilung sollte diese Beweismittel in Ausübung des ihr in Art. 114 (2) EPÜ eingeräumten Ermessens unberücksichtigt lassen.

In **T 375/91** konnte die Beschwerdekammer nicht erkennen, was den Beschwerdegegner (Einsprechenden) daran gehindert hätte, seine Versuchsergebnisse rechtzeitig, d. h. unverzüglich nach dem Sachvortrag des Beschwerdeführers oder zumindest vor Anberaumung der mündlichen Verhandlung, einzureichen, damit der Patentinhaber genügend Zeit zur Stellungnahme habe, z. B. gegebenenfalls in Form von Gegenversuchen. Indem er seine Versuchsergebnisse erst sieben Wochen vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt habe, habe er deren Zweck, nämlich den Fall zur Entscheidungsreife zu bringen, in Frage gestellt und dem Beschwerdeführer die Möglichkeit genommen, eine ausführliche Gegendarstellung einzureichen. Dies laufe dem Gebot einer fairen, zügigen Verfahrensführung zuwider.

In **T 1019/92** hatte ein Einsprechender erst nach Ablauf der Einspruchsfrist eine von ihm selbst stammende Entgegnung eingereicht. Die Kammer sah hierin (anders als in den Fällen von offenkundigen Vorbenutzungen wie **T 534/89** und **T 17/91** dazu unten) keinen Verfahrensmißbrauch, solange keine Beweise vorlägen, daß er dies bewußt aus taktischen Gründen getan habe. Sie ließ das verspätet eingereichte Dokument zum Verfahren zu. Auch in **T 315/92** verneinte die Beschwerdekammer das Vorliegen eines taktischen Mißbrauchs und berücksichtigte unter Hinweis auf den Amtsermittlungsgrundsatz die verspätet vorgebrachten Entgegnungen, da sie möglicherweise die Aufrechterhaltung des Patents gefährdeten (s. auch **T 110/89**).

Wenn zusammen mit der Beschwerdebegründung neue Dokumente eingereicht werden, die die bereits in der ersten Instanz gegen das Patent vorgebrachten Argumente untermauern, so ist dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei zu werten und stellt keinen Verfahrensmißbrauch dar (**T 113/96**).

Ein Verfahrensmißbrauch setzt ein vorsätzliches Zurückhalten von Information voraus (vgl. **T 534/89**). Die Kammer erkannte keinen Verfahrensmißbrauch darin, daß bedingt durch einen Sachbearbeiterwechsel - wie als Begründung im vorliegenden Fall angegeben - verspätet auf Projekte der eigenen sehr großen Firma aufmerksam gemacht wurde (**T 901/95**).

3.1.4 Relevanzprüfung bei offenkundiger Vorbenutzung

Insbesondere bei der Zulassung von verspätet geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen durch den Einsprechenden legten die Beschwerdekammern strengere Maßstäbe an. Gestützt auf Art. 114 (2) EPÜ bezogen die Beschwerdekammern das verspätete Vorbringen nicht in das Verfahren ein, weil unter den konkreten Umständen ein Verfahrensmißbrauch und ein Verstoß gegen den Grundsatz des guten Glaubens vorlagen. Bei diesem Sachverhalt sahen die Beschwerdekammern davon ab, die **mögliche Relevanz** des Vorbringens zu untersuchen (s. **T 17/91**, **T 534/89** (ABl. 1994, 464) und **T 211/90**).

In **T 17/91** wurde zwei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist eine eigene offenkundige Vorbenutzung durch den Einsprechenden selbst geltend gemacht, ohne daß gute Gründe für die Verzögerung bestanden hätten. Die Beschwerdekammer sah hierin einen Verfahrensmißbrauch und einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Daher ließ sie die behauptete offenkundige Vorbenutzung gemäß Art. 114 (2) EPÜ ungeachtet ihrer möglichen Relevanz außer acht und erhielt das Patent aufrecht.

Auch in **T 534/89** (ABl. 1994, 464) stellte die Kammer fest, daß ein Verfahrensmißbrauch vorliegt, wenn ein Einwand wegen Vorbenutzung durch den Einsprechenden selbst erst nach Ablauf der in Art. 99 (1) EPÜ festgesetzten Einspruchsfrist erhoben wird, obwohl der Sachverhalt dem Einsprechenden bekannt war und ihn nichts daran gehindert hätte, den Einwand während der Einspruchsfrist zu erheben. Liege offenkundig ein Verfahrensmißbrauch vor, weil ein Verfahrensbeteiligter einen Sachverhalt bewußt nicht zur Sprache gebracht habe, obwohl entsprechende Beweismittel dafür vorlagen, so verstieße es gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn diese Beweise nach Art. 114 (2) EPÜ zugunsten dieses Verfahrensbeteiligten zugelassen würden.

Vier Wochen vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren machte der Einsprechende in **T 211/90** zum ersten Mal eine offenkundige Vorbenutzung geltend. Das Beweismaterial war ihm allerdings schon vor Ablauf der Einspruchsfrist bekannt. Die Kammer führte aus, der Umstand, daß der Einsprechende die Relevanz dieses ihm bekannten Beweismaterials zur Zeit der Einreichung des Einspruchs verkannt habe, berechtige ihn nicht, dieses Material erst zu einem derart späten Zeitpunkt noch in das Verfahren einzuführen, und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen er der möglichen Relevanz dieses Materials erst so spät gewahr wurde. Weder die Tatsache, daß der Einsprechende im Laufe dieses Beschwerdeverfahrens seinen Vertreter gewechselt habe, noch die

Verspätetes Vorbringen

Tatsache, daß erst der neue Vertreter dieses Material als relevant erkannt habe, könne dessen Berücksichtigung rechtfertigen. Auch hier ließ die Kammer daher dieses Material im weiteren Verfahren außer Betracht, ohne dessen mögliche Relevanz zu überprüfen.

In **T 985/91** vertrat die Kammer unter Berufung auf die Entscheidung **T 17/91** die Auffassung, daß verspätet eingereichte Unterlagen nur unter besonderen Umständen zum Verfahren zugelassen werden sollten, wenn sie sich - wie im vorliegenden Fall - auf eine angebliche Vorbenutzung bezögen. Sie ließ daher diese Unterlagen unberücksichtigt, da sie weder die Begründung dafür, weshalb die Unterlagen erst über vier Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist und nur eine Woche vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden waren, noch der Inhalt der Unterlagen selbst davon überzeugen konnten, daß ihre Zulassung zum Verfahren angebracht wäre.

In **T 847/93** war die Kammer der Ansicht, daß die in der Entscheidung **T 17/91** gezogenen Schlußfolgerungen nicht unmittelbar auf den hier gegebenen Fall angewandt werden könnten, weil sich die vom Einsprechenden geltend gemachte Vorbenutzung nicht auf seinen eigenen Geschäftsbetrieb, sondern auf eine von einem Drittunternehmen hergestellte und an ihn gelieferte Vorrichtung beziehe. Die Kammer verwies die Sache an die erste Instanz zurück.

In **T 45/88** wurde die verspätet vorgebrachte Vorbenutzung nicht berücksichtigt angesichts der langen Zeit, die das Verfahren schon gedauert hatte (fünf Jahre seit Einlegung der Einsprüche) und der Notwendigkeit äußerst eingehender Untersuchungen von mehr als neun Jahre zurückliegenden Sachverhalten. Wie im Falle der Entscheidung **T 262/85**, der sich diese Kammer anschloß, waren das Ergebnis, der Verlauf und die Dauer allfälliger Beweiserhebungen so ungewiß, daß diese Umstände eine Ermessensausübung im negativem Sinne rechtfertigten.

In **T 503/94** wurde eine angebliche Vorbenutzung erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, und zwar nicht in der Beschwerdebegründung, sondern erst später, nämlich zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung. Einen Grund für das verspätete Vorbringen nannte der Beschwerdeführer nicht. Die Kammer stellte fest, daß sich hierdurch ein völlig anderer Sachverhalt ergebe, als er der angefochtenen Entscheidung zugrunde liege. Eine Zulassung im Verfahren komme nur in Frage, wenn dieser neue Sachverhalt prima facie hochrelevant sei. Da die vorgelegten Beweismittel aber unvollständig waren, lehnte die Kammer die Zulassung ab.

In **T 628/90** wurde die erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte öffentliche Vorbenutzung, die ausreichend substantiiert war, wegen möglicher Relevanz berücksichtigt, um die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Streitpatents vollständig beurteilen zu können (siehe auch **T 150/93**).

3.1.5 Relevanzprüfung und Rechtfertigung der Verspätung

In einigen Entscheidungen wurde entschieden, die Verspätung spiele dann eine weniger wichtige Rolle, wenn der Beteiligte auf eine Feststellung in der angefochtenen Entscheidung oder auf den Vortrag des Gegners reagiere.

In **T 101/87** differenzierte die Kammer danach, ob der Einsprechende weitere Entgegenhaltungen zu finden versucht, nachdem die Einspruchsabteilung die bisherigen nicht für ausreichend erachtet hat, um zu einem Widerruf oder einer Beschränkung des Patents zu kommen, oder ob er als Reaktion auf die substantielle Änderung eines Patentanspruchs oder - um Einwendungen der Einspruchsabteilung betreffend ein fehlendes Glied in einer Argumentationskette zu begegnen - weitere Recherchen durchführt. Im letzten Fall kann neues Vorbringen als nicht verspätet bewertet werden.

In **T 49/85** stellte die Kammer fest, daß ein vom Einsprechenden erstmals mit seiner Beschwerdebegründung eingereichtes Schriftstück nur dann als rechtzeitig eingereicht gilt, wenn es einen stichhaltigen Gegenbeweis zu einem in der Entscheidung neu vorgebrachten Argument darstellt (s. auch **T 172/85** und **T 561/89**). Das gleiche gilt, wenn der Beteiligte auf den Vortrag des Gegners reagiert, z. B. in **T 705/90**, wo der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme die Entgegenhaltungen I bis N zur Erhärtung eines auf einen Schriftsatz des Beschwerdegegners vorgebrachten Arguments genannt hatte. Auch in **T 238/92** betrachtete die Beschwerdekammer eine Druckschrift, die erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgebracht worden war, nicht als "verspätet genannt", da sie zum erstmaligen Nachweis eines in der angefochtenen Entscheidung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als wesentlich eingestuften Merkmals diene (s. auch **T 117/92**).

Schriftstücke, die auf die Begründung in der angefochtenen Entscheidung hin zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden und zu relevant waren, um nach Art. 114 (2) EPÜ unberücksichtigt zu bleiben, wurden von der Kammer zum Verfahren zugelassen (**T 223/95**).

Als Erklärung für die verspätete Vorlage von Argumenten sowie eines Dokuments wurde in **T 430/89** vorgebracht, daß der Vertreter den Fall erst kürzlich übernommen habe. Diese Begründung konnte die Kammer nicht als Rechtfertigung für die Verspätung gelten lassen.

In der Sache **T 785/96** reichte der Beschwerdeführer mit einem gerade eben einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer übersandten Schreiben zusätzliche Versuche ein. Dieses verspätete Vorbringen begründete er damit, nach einem Vertreterwechsel habe sich herausgestellt, daß neue Versuche notwendig seien.

Die Kammer bestätigte die Entscheidung **T 97/94** (ABl. 1998, 467) und stellte fest, daß der Vertreterwechsel keinen triftigen Grund für verspätetes Vorbringen darstellt, es sei denn, er ist auf höhere Gewalt zurückzuführen. Der neue Vertreter hat das Verfahren an dem Punkt fortzuführen, das es im Zeitpunkt der Übernahme von seinem Vorgänger erreicht hat (vgl. auch **T 552/98**).

4. Verspätetes Vorbringen und rechtliches Gehör

Einige Entscheidungen nahmen zu der Frage Stellung, wie das rechtliche Gehör gewahrt bleibt, wenn das EPA beabsichtigt, verspätet eingereichte Tatsachen und Beweismittel für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Erscheint es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer gemäß Art. 114 (1)

EPÜ erforderlich, neue Tatsachen oder Beweismittel, die erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden, zu berücksichtigen, so muß sie, wie in Art. 113 (1) EPÜ gefordert, den anderen Beteiligten zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu geben, bevor sie eine auf solche Tatsachen oder Beweismittel gestützte Entscheidung erläßt (**G 4/92**, ABl. 1994, 149, s. auch **T 484/90**, ABl. 1993, 448).

In **T 330/88** lag nach Auffassung der Beschwerdekammer in der verspäteten Vorlage eines relevanten Dokuments in der mündlichen Verhandlung kein Verstoß gegen das rechtliche Gehör. Der Vertreter habe während der an zwei aufeinanderfolgenden Tagen abgehaltenen mündlichen Verhandlung genügend Zeit gehabt, dieses Dokument zu prüfen, das aus nur sieben Seiten einschließlich der Anspruchsseite und der beiden Zeichnungsblätter bestanden habe. Es könne von ihm erwartet werden, daß er in der Lage sei, auf diese neue Sachlage dadurch zu reagieren, daß er entweder das Dokument als irrelevant ablehne oder geänderte Ansprüche vorlege.

Beabsichtigt das EPA, von einem Einsprechenden verspätet eingereichtes neues Beweismaterial wegen seiner Relevanz für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, und hat der Patentinhaber zu diesem Beweismaterial nicht Stellung genommen, so ist es im Sinne des Art. 101 (2) EPÜ erforderlich, ihn zur Stellungnahme aufzufordern, bevor die Sache auf der Grundlage dieser Beweismittel entschieden wird. Diese Notwendigkeit ergibt sich sowohl aus Art. 113 (1) EPÜ als auch aus den gemäß Art. 125 anzuwendenden allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts (**T 669/90**, ABl. 1992, 739).

In **T 356/94** fügte die Kammer hinzu, daß jedes verspätet vorgebrachte Beweismittel in das Einspruchsverfahren eingeführt werden dürfe, sofern der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Art. 113 (1) EPÜ gewahrt bleibe, indem den Beteiligten je nach Art des vorgelegten Beweismittels ausreichend Zeit zur Stellungnahme gelassen werde. Die Berücksichtigung von Vergleichsversuchen, die erst am Tag der mündlichen Verhandlung vorgelegt würden, stelle unter Umständen eine Verletzung des Rechts der Gegenpartei auf rechtliches Gehör dar, da diese faktisch keine Gelegenheit zur Prüfung dieser Versuche hatten.

In **T 270/90** wies die Beschwerdekammer verspätet vorgelegte Untersuchungsergebnisse, die kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, wegen Verletzung des Fairneß-Grundsatzes zurück; nur sekundär stellte sie fest, daß diese für die Entscheidung unerheblich seien.

Diese Rechtsprechung bestätigend, befand die Kammer in der Entscheidung **T 939/90**, daß die Einspruchsabteilung die Zulassung der vorgelegten Beweismittel zu Recht verweigert, da deren verspätete Vorlage es den Einsprechenden praktisch unmöglich gemacht habe, durch eigene Versuche den Gegenbeweis zu erbringen. Die Kammer stellte aber fest, daß diese Überlegung für das Beschwerdeverfahren natürlich nicht mehr zutreffe, und ließ die Beweismittel zum Verfahren zu.

Auch in **T 685/91** bestätigte die Kammer, daß die Einspruchsabteilung zu Recht beschlossen habe, den Versuchsbericht, der etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt worden war, nicht zu berücksichtigen, weil der verbleibende Zeitraum eindeutig zu kurz gewesen sei, um Gegenversuche durchzuführen. Der Bericht

wurde jedoch im Beschwerdeverfahren zugelassen, weil die darin enthaltenen Vergleichsdaten zusammen mit der Beschwerdebegründung zur Untermauerung des ursprünglich in der Einspruchsbegründung erhobenen Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingereicht worden waren. Die Kammer war der Auffassung, daß der technische Bericht für den Beschwerdegegner nicht überraschend sei, da dieser reichlich Zeit und Gelegenheit gehabt habe, seinerseits Versuche durchzuführen.

In der Sache **T 259/94** reichten die Beschwerdeführer zwei Jahre nach Einlegung der Beschwerde neue Beweismittel ein; dabei handelte es sich um Dokumente, die allgemeines Fachwissen widerspiegeln, und Versuchsberichte. Der Beschwerdegegner erhob keine Einwände gegen deren Einführung in das Beschwerdeverfahren. Die Kammer hielt sich gemäß dem Grundsatz "volenti non fit iniuria" für befugt, verspätet vorgebrachte Beweismittel, gegen die der Patentinhaber/Beschwerdegegner keine Einwände erhob, zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In der Sache **T 106/97** offenbarte die Entgegenhaltung den hohen Reinheitswert im Anspruch des Streitpatents nicht wörtlich; sie mußte aber mit den Augen eines Fachmanns gelesen werden, dem das vom Beschwerdeführer/Einsprechenden kurz vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren angegebene Handbuch bekannt war. Der Beschwerdegegner beantragte, das Handbuch als verspätet vorgebracht unberücksichtigt zu lassen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein hochrelevantes Handbuch, das allgemeines Fachwissen verkörpere, nicht als "verspätet vorgebracht" gelten könne.

5. Verspätet vorgebrachte Argumente

In der Entscheidung **T 92/92** wies die Kammer darauf hin, daß Art. 114 (2) EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür biete, spät vorgebrachte **Argumente** mit der Begründung unberücksichtigt zu lassen, daß sie erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden seien. Sie vertrat die Auffassung, in der englischen Fassung des Art. 114 (1) EPÜ werde zwischen "facts and evidence" (Tatsachen und Beweismittel) einerseits und "arguments" (Argumente) andererseits klar unterschieden; in Art. 114 (2) EPÜ hingegen werde das Wort "arguments" überhaupt nicht erwähnt. Art. 114 (2) EPÜ sei dahingehend auszulegen, daß das Recht der Beteiligten, Argumente für ihren Standpunkt vorzutragen, nicht über Gebühr eingeschränkt werden dürfe.

Auch in **T 861/93** stellte die Kammer fest, daß es sich bei von einer Partei zur Stützung ihrer Argumente herangezogenen Entscheidungen niemals um Entgegenhaltungen handelt, die unter den Voraussetzungen des Art. 114 (2) EPÜ als verspätet zurückgewiesen werden können. Argumente fallen nicht unter die genannte Vorschrift. Daher sind Entscheidungen auf die eine Partei zur Stützung ihrer Argumente verweist, als Teil dieser Argumente anzusehen und dürfen nicht als verspätet zurückgewiesen werden.

6. In der Patentschrift oder im Recherchenbericht angegebene Dokumente

Grundsätzlich ist ein im Prüfungsverfahren berücksichtigtes Dokument nicht automatisch Gegenstand des Einspruchs- oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens, auch wenn es im angefochtenen europäischen Patent zitiert und gewürdigt ist (**T 155/87**, **T 198/88**, ABl. 1991,

254, **T 436/88**, **T 484/89**). Nach **T 291/89** gilt dies auch für ein Dokument, das im Recherchenbericht zitiert worden ist. Dies wurde in der Entscheidung **T 536/88** (ABl. 1992, 638) bestätigt. Die Kammer ließ jedoch im konkreten Fall eine Ausnahme zu, da das erst nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführte Dokument im angefochtenen Patent als nächstliegender Stand der Technik zitiert und gewürdigt war, von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe formuliert wurde. Ein solches Dokument befinde sich im Einspruchs(beschwerde)verfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei (s. **T 234/90**, **T 300/90**). Siehe auch **T 501/94** (ABl. 1997, 193), wo die Kammer auch befand, daß sich ein in einer Entgegnung als nächstkommender Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Entgegnung dargelegte technische Aufgabe verständlich werde, nicht automatisch im Einspruchs-(beschwerde)verfahren befinde, wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei.

In **T 387/89** (ABl. 1992, 583) hat die Beschwerdekammer sich in diesem Zusammenhang zur Reichweite des Amtsermittlungsgrundsatzes in Art. 114 (1) EPÜ im Einspruchsverfahren geäußert. Die Kammer führte zwei Dokumente in das Verfahren ein, die zwar im Recherchenbericht erwähnt waren, auf die sich die Einsprechende aber nie berufen hatte. Aufgrund dieser Dokumente wurde die Beschwerde gegen den Widerruf des Patents zurückgewiesen. Nach Auffassung der Kammer ist weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer verpflichtet, die Relevanz von Dokumenten, die im europäischen Recherchenbericht angeführt worden sind, erneut zu beurteilen, wenn sich der Einsprechende in seiner Einspruchsbegründung nicht darauf gestützt hat. Die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammer können jedoch aufgrund des Art. 114 (1) EPÜ neue Dokumente in das Einspruchsverfahren einführen, wenn sie gute Gründe zu der Annahme haben, daß sie den Ausgang der Entscheidung beeinflussen können. In dem ähnlich gelagerten Fall **T 588/89** hat die Beschwerdekammer ein Dokument nach Art. 114 (1) EPÜ in das Beschwerdeverfahren eingeführt, da es nach ihrer Auffassung den nächstliegenden Stand der Technik widerspiegelte und Zweifel an der erfinderischen Tätigkeit aufwarf.

In dem der Entscheidung **T 219/92** zugrunde liegenden Fall mußte ein im Recherchenbericht aufgeführtes Dokument wegen seiner Relevanz berücksichtigt werden. Die Kammer hielt es außerdem für gerechtfertigt, von dem ihr in Art. 111 (1) EPÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch zu machen und die Sache anhand dieses Dokuments zu entscheiden, da die verspätete Einreichung dem Beschwerdegegner anzulasten war und der Beschwerdeführer durch die Entscheidung nicht beschwert war.

In der Sache **T 541/98** wurde in der Einleitung des betreffenden Patents ein Dokument 04 genannt, das vom Beschwerdegegner nicht zitiert und von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt wurde, sondern erstmals nach Abschluß des Einspruchsverfahrens von der Beschwerdekammer angesprochen wurde. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) machte geltend, dies widerspreche dem gerichtlichen Charakter des Verfahrens vor den Kammern.

Nach Ansicht der Kammer war das Dokument 04 nicht neu, da es zum Inhalt der Patentschrift gehörte. Neu sei das auf dieses Dokument gestützte Argument, und einer Kammer stehe es immer frei, ihre eigene Argumentation vorzutragen.

7. Zurückverweisung an die erste Instanz

Wird im Verlauf des Einspruchsbeschwerdeverfahrens eine neue Entgegenhaltung eingereicht, so stellt sich die Frage, ob die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden muß. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. **T 258/84**, ABl. 1987, 119, **T 273/84**, ABl. 1986, 346, **T 621/90**, **T 166/91**, **T 223/95**) sollte ein Dokument, das erstmals im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgelegt wurde und hinreichend relevant ist, um berücksichtigt zu werden, normalerweise (in Ausübung der Befugnis der Kammer nach Art. 111 (1) EPÜ) zur Zurückverweisung an die erste Instanz führen, damit es von zwei Instanzen geprüft werden kann und der Patentinhaber keinen Instanzverlust erleidet. Jedoch kann die Kammer die Sache nach Art. 111 (1) EPÜ selbst prüfen und entscheiden, wenn sie zu der Schlußfolgerung gelangt, daß das Dokument nicht so relevant ist, daß es den Bestand des Patents gefährdet (**T 326/87**, ABl. 1992, 522, **T 416/87**, ABl. 1990, 415, **T 457/92**, **T 527/93**, **T 97/90**, ABl. 1993, 719). Vor kurzem wurde in **T 1070/96** festgestellt, daß ein Fall zwar in der Regel an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, wenn ein neues Dokument so relevant ist, daß es die zu erlassende Entscheidung erheblich beeinflussen kann. Eine Zurückverweisung sei jedoch nicht zweckmäßig, wenn die Kammer der Begründung der angefochtenen Entscheidung entnehmen könne, wie die Einspruchsabteilung entschieden hätte, wenn ihr das verspätet eingereichte Dokument vorgelegen hätte.

Über die Zweckmäßigkeit einer solchen Zurückverweisung entscheiden die Beschwerdekammern nach Sachlage jedes Einzelfalls.

a) Gefährdung des Patents

In **T 326/87** (ABl. 1992, 522) fügte die Kammer hinzu, daß insbesondere dann, wenn die neue Entgegenhaltung den Bestand des Patents gefährde, eine Zurückverweisung wünschenswert sei. Andernfalls könne die Beschwerdekammer die Sache auch selbst entscheiden, wie zum Beispiel in den Fällen **T 253/85**, **T 49/89**, **T 565/89**, **T 881/91**.

Diesem Gedanken entsprechend verwies die Beschwerdekammer in der Sache **T 638/89** an die Einspruchsabteilung zurück, weil ein hochrelevantes und daher trotz Verspätung zugelassenes Dokument erst mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurde.

Daß die Gefährdung des Patents nicht automatisch zur Zurückweisung führen muß zeigt die Entscheidung **T 1060/96**. In diesem Fall hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende im Beschwerdeverfahren ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung ein Dokument E4 eingeführt, ohne daß der Beschwerdegegner Einwände gegen die Berücksichtigung des Dokuments erhoben hätte. Dieser verlangte jedoch, daß die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werde.

Die Kammer hielt eine Zurückverweisung nicht für gerechtfertigt, weil der Beschwerdegegner über ein Jahr Zeit gehabt habe, das Dokument zu prüfen, dessen relevanter Teil technisch sehr einfach sei und lediglich die Lehre der bereits bekannten Dokumente bekräftige. Es handle sich daher, so die Kammer, nicht um eine neue Tatsache, die über die in der ersten Instanz geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel hinausgehe. Das Patent wurde von

der Kammer widerrufen.

b) Neuer Sachvortrag

In dem der Entscheidung **T 125/93** zugrunde liegenden Fall wurde vom Patentinhaber kurz vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin ein hochrelevantes Dokument eingereicht und von der Kammer gemäß Art. 114 (1) EPÜ zum Verfahren zugelassen, was gleichzeitig zur Folge hatte, daß sich der faktische Rahmen gegenüber dem Rahmen änderte, auf den sich die Entscheidung gestützt hatte. Da die Rechtsfolgen einer solchen Änderung des Rahmens inzwischen hinlänglich geklärt sind und es keine "besonderen Gründe" der Art gab, wie sie von der Großen Beschwerdekammer in **G 9/91** und **G 10/91** erwähnt werden, verwies die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück.

In **T 611/90** (ABl. 1993, 50) brachte der Beschwerdeführer (Einsprechende) in seiner Beschwerdebegründung eine völlig neue Argumentation zur Frage der Neuheit vor, in der er nicht auf die früher vorgelegte Vorveröffentlichung, sondern auf eine Vorbenutzung abhob. Die Kammer führte aus, daß bei einer Beschwerde, die einen völlig anderen Sachvortrag als den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden einführt, es je nach den Umständen nicht zweckmäßig ist, wenn die Beschwerdekammer selbst die Frage der Begründetheit klärt. Das Interesse der Öffentlichkeit und der Beteiligten an einer zügigen Verfahrensführung hat dann hinter der Forderung zurückzustehen, daß das Beschwerdeverfahren nicht zu einer bloßen Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens werden darf. Die Kammer verwies die Sache im Interesse der Fairneß gegenüber den Beteiligten an die Einspruchsabteilung zurück. Das verspätet eingereichte Material ließ sie zu, verfügte jedoch, daß der Beteiligte, von dem es vorgelegt worden war, alle durch die verspätete Einreichung entstehenden zusätzlichen Kosten zu tragen habe (s. **T 847/93**).

Im Verfahren **T 97/90** verwies die Kammer auf **T 611/90** und stellte fest: Wenn durch in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgebrachte neue Beweismittel, Argumente und ähnliches ein völlig anderer als der der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegende Sachvortrag eingeführt wird, dann sollte der Fall an die erste Instanz zurückverwiesen werden, wenn der Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert. Allerdings dürfe aus **T 611/90** nicht abgeleitet werden, daß alle Fälle, in denen ein neuer Sachvortrag in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens eingeführt werde, an die erste Instanz zurückverwiesen werden müßten. Dies solle im Gegenteil nur dann geschehen, wenn die Zulassung der neuen Begründung im Beschwerdeverfahren zu einem Widerruf des Patents führen würde.

In **T 852/90** ließ die Beschwerdekammer auf Antrag des Beschwerdeführers (Einsprechenden) zu Beginn der mündlichen Verhandlung neue Beweismittel zu. Die Kammer bestätigte, daß eine Sache nach Art. 111 (1) EPÜ zurückverwiesen werden sollte, wenn sich im Rahmen der Beschwerde herausstellt, daß der Entscheidung der Vorinstanz weder derselbe noch ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag. Hier wurden dagegen durch die verspätet vorgebrachten Beweismittel nur weitere - wenngleich bedeutsame - Zusatzinformationen unterbreitet, so daß die Kammer eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung nicht für erforderlich hielt.

8. Kostenverteilung

Bringt ein Beteiligter wesentliche Tatsachen oder Beweismittel ohne triftigen Grund erst verspätet in einer fortgeschrittenen Phase des Verfahrens vor, so kann dies in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt werden (s. S. 554 ff. und **T 117/86**, ABl. 1989, 402, **T 326/87**, ABl. 1992, 522, **T 97/90**, **T 611/90**, ABl. 1993, 50, **T 110/91**, **T 705/92**, **T 847/93**, **T 1016/93**).

Sind die Gründe für das verspätete Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in mangelnder Sorgfalt oder in Umständen zu suchen, die einem Verfahrensmißbrauch gleichkämen, entspricht es nicht der Billigkeit, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners vorzunehmen (**T 1016/93**).

G. Gebührenordnung

1. Entrichtung der Gebühr

a) Fehlerhafter Abbuchungsauftrag

Das EPA hat nach Art. 5 (2) und 8 (2) GebO laufende Konten für die Entrichtung von Gebühren und die Begleichung der Kosten eröffnet, die für andere Dienstleistungen des EPA anfallen (s. Neuverlautbarung der entsprechenden Bestimmungen in den "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", Sammlung 2001, Art. (5) 2 GebO). In drei Fällen, in denen der Abbuchungsauftrag fehlerhaft war, entschieden die Beschwerdekammern zugunsten des Kontoinhabers.

Ein Abbuchungsauftrag sei ungeachtet der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen, wenn das vom Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar sei. Der Vollzug sei von der Dienststelle des EPA zu veranlassen, die die Eindeutigkeit erkennen könne (**T 152/82**, ABl. 1984, 301).

Die in einer Eingabe beim EPA enthaltene Mitteilung, daß zur Zahlung einer Gebühr Abbuchungsauftrag erteilt sei, könne hilfsweise selbst als Abbuchungsauftrag gewertet werden, falls der erwähnte Abbuchungsauftrag nicht ermittelt werden könne (**T 17/83**, ABl. 1984, 307).

In **T 170/83** (AbI. 1984, 605) ging es um einen Fall, in dem für einen Abbuchungsauftrag versehentlich ein für ein nationales Amt bestimmtes Formular gewählt worden war, so daß es unzutreffende Angaben (z. B. Adressat, Kontonummer, Betrag) enthielt. Die Kammer entschied, daß der Abbuchungsauftrag jedenfalls dann wirksam sei, wenn das Formular Angaben enthalte, die einer EPA-Akte zugeordnet werden könnten (hier: Patentnummer), anhand deren die zutreffenden Angaben zweifelsfrei zu erkennen seien, und wenn damit die Umstände eindeutig ergäben, daß dieses Formular an das EPA gerichtet gewesen sei.

b) Benennungsgebühren

Reicht der für Benennungsgebühren innerhalb der Fristen von Art. 79 (2) EPÜ, Satz 2 oder R. 85a EPÜ gezahlte Betrag nicht für alle bei der Zahlung benannten Vertragsstaaten aus, so ist der Einzahler gemäß Art. 7 (2) GebO, Satz 1 aufzufordern, die von ihm gewünschten Staaten auszuwählen. Art. 9 (2) GebO ist statt Art. 7 (2) GebO, Satz 2 anzuwenden, wenn der Einzahler der Aufforderung nicht rechtzeitig nachkommt (**J 23/82**, ABl. 1983, 127). (Art. 79 (2) EPÜ ist seit dieser Entscheidung geändert worden, aber nur in bezug auf die Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren.)

Das EPA ist aber nicht berechtigt, nach Art. 9 (2) GebO, Satz 2 zu verfahren, wenn der Anmelder die benannten Staaten einzeln angegeben und die entsprechenden Benennungsgebühren entrichtet hat und wenn er auf die Aufforderung nach Art. 7 GebO hin zwar nicht angab, für welche anderen Staaten die Zahlung bestimmt sei, sondern seinen Wunsch bekräftigte, die ursprünglichen einzelnen Benennungen beizubehalten (**J 19/96**). Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer sei der Umstand, daß die Benennung der vom Anmelder ausdrücklich angegebenen Staaten aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, nicht mit dem - in Art. 9 (2) GebO Satz 1 angesprochenen - Fall vergleichbar, nämlich daß der Anmelder nicht angegeben habe, wie ein nicht ausreichender Gesamtbetrag verwendet werden solle (wie in **J 23/82**). Die Benennung sei weiterhin eine klare und unmißverständliche Willenserklärung des Anmelders, die für das EPA bindend sei.

c) Angabe des Zahlungszwecks

In **J 19/96** stellte die Kammer fest, daß es nach **J 23/82** (ABl. 1983, 127) für die Rechtzeitigkeit einer Zahlung nicht zwingend notwendig sei, auch den Zahlungszweck noch innerhalb der Zahlungsfrist anzugeben, und daß dieser folglich nach Art. 7 (2) GebO auch später noch angegeben werden könne. Jedoch bezweifelte die Kammer, daß dies bedeute, generell könne der Zahlungszweck nach Ablauf der relevanten Frist mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Zahlung geändert werden.

d) Zahlungsmethoden

Die Übersendung von Gebührenmarken des Deutschen Patentamts entspricht nicht dem Art. 5 GebO und kann daher nicht als Zahlung einer Gebühr angesehen werden (**T 415/88**).

2. Maßgebender Zahlungstag

Nach Art. 8 GebO in der geänderten Fassung gilt als maßgebender Zahlungstag der Tag der "tatsächlichen Gutschrift" auf einem Konto des EPA. (Siehe dazu **J 24/86** (ABl. 1987, 399), in der die frühere Rechtsprechung zu diesem Punkt zusammengefaßt wurde.)

Nach Art. 8 (3) GebO gilt die Frist für die Zahlung einer Gebühr als eingehalten, auch wenn die Gebühr erst nach Ablauf der Zahlungsfrist eingegangen ist, falls folgende Voraussetzungen erfüllt sind (s. beispielsweise **T 842/90**).

a) Der Einzahler muß dem EPA den Nachweis erbringen, daß er die Zahlung innerhalb der Frist, in der sie hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat, z. B. durch Einzahlung auf ein Postgirokonto des EPA, veranlaßt hat.

b) Der Einzahler muß eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr entrichten, sofern er die Zahlung nicht schon zehn Tage vor Ablauf der Frist veranlaßt hat.

Gemäß Art. 8 (1) a) GebO gilt bei Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto als Tag des Eingangs einer Zahlung beim EPA der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf dem Bankkonto des EPA tatsächlich gutgeschrieben wird. Wird mithin eine Beschwerdegebühr irrtümlich auf ein **Bankkonto** des Deutschen Patentamts (DPA) überwiesen, so kann weder der Tag, an dem der überwiesene Betrag auf dem Konto des DPA gutgeschrieben wird, noch der Tag, an dem der Auftrag zur Überweisung des Betrags an das DPA erteilt wurde, zur Feststellung des fristgemäßen Zahlungseingangs einer beim EPA fälligen Gebühr berücksichtigt werden (**T 45/94** und **T 1130/98**). Die Kammern wiesen darauf hin, daß in der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem DPA und dem EPA über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29.6.1981 in der geänderten Fassung vom 13.10.1989 (ABl. 1991, 187) für fehlgeleitete Banküberweisungen keine Abmachungen bezüglich einer Weiterleitung der Zahlung bzw. einer Benachrichtigung des EPA enthalten sind. Beträge, die an das EPA zu entrichten und auf eines der Konten des DPA überwiesen worden sind, sind nach der Verwaltungsvereinbarung an den Einzahler zurückzuzahlen (**J 49/92**). Mit der **Post** beim DPA eingehende Zahlungsmittel werden dagegen nach Art. 1 Nr. 5 der Verwaltungsvereinbarung für das EPA angenommen und zur täglichen Abholung durch einen Bediensteten des EPA bereitgelegt.

3. Geringfügiger Fehlbetrag

Nach Art. 9 (1) GebO gilt eine Zahlungsfrist grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Gebührenbetrag rechtzeitig gezahlt worden ist. Allerdings kann das EPA (nach Satz 4) geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Die Frage der Billigkeit haben die Beschwerdekammern in mehreren Fällen untersucht. In **T 130/82** (ABl. 1984, 172) entsprach es nach Ansicht der Kammer der Billigkeit, einen Fehlbetrag von knapp über 10 % unberücksichtigt zu lassen. Im Verfahren **J 11/85** (ABl. 1986, 1) entschied die Kammer, daß ein Fehlbetrag von rund 10 % in der Regel als geringfügig angesehen werden könne (s. auch **T 109/86** vom 20.7.1987).

In **T 290/90** (ABl. 1992, 368) stellte die Kammer fest, daß diese Frage nach objektiven Kriterien (unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falles) und nicht nach subjektivem Ermessen zu beantworten sei. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß unter den Umständen dieses Falles ein Betrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr zu Recht als geringfügiger Betrag im Sinne des Art. 9 (1) GebO betrachtet werden könne, weil es nicht angebracht wäre, den Beschwerdeführer für seine Behauptung zu strafen, ihm stehe eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr zu, zumal der Fehlbetrag von 20 % unverzüglich nach dem Fälligkeitstag gezahlt worden sei.

In **T 905/90** (ABl. 1994, 306, Korr. ABl. 1994, 556) war die Kammer dagegen der Meinung, daß sich die Bedeutung von "geringfügig" am besten durch einen Vergleich des Fehlbetrags mit dem Gesamtbetrag der Gebühr abgrenzen lasse. Unter diesem Gesichtspunkt könne eine Differenz von 20 % ungeachtet der absoluten Höhe des Fehlbetrags, seiner Höhe im

Verhältnis zur Zahlungskraft oder der Folgen der zu niedrigen Zahlung, rein rechnerisch eindeutig nicht als geringfügig angesehen werden. Nur bei sehr geringfügigen Summen oder Bagatellbeträgen solle mit Art. 9 (1) GebO ein Rechtsverlust verhindert werden, wenn ein kleiner Teil einer im betreffenden Verfahren fälligen Gebühr versehentlich nicht entrichtet wurde.

In **J 27/92** (ABl. 1995, 288) war die Prüfungsgebühr nicht in voller Höhe entrichtet worden, wobei sich der Fehlbetrag auf 20 % bzw. 560 DEM belief. In Abgrenzung gegen die Entscheidung **T 905/90** definierte die Kammer den Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" in Art. 9 (1) GebO als festen Prozentsatz der jeweils zu entrichtenden Gebühren. Höchstens 20 % der Gebühr könnten als geringfügig im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden. Dabei habe die Entscheidung, daß 20 % noch als "geringfügig" angesehen werden könnten, die positive Wirkung, daß Art. 9 (1) GebO auf Fälle angewandt werden könne, in denen sich ein Gebührenzahler irrtümlich die 20%ige Gebührenermäßigung zunutze machen wollte, die in bezug auf Art. 14 (2) und (4) gemäß R. 6 (3) und Art. 12 GebO gewährt wird. Im vorliegenden Fall entsprach es nach Ansicht der Kammer der Billigkeit, den Fehlbetrag unberücksichtigt zu lassen, da der Anmelder ihn nicht nur unverzüglich nachentrichtet hat, sondern anscheinend auch durch eine Auskunft des EPA dazu verleitet worden war, nur 80 % der Gebühren zu zahlen.

H. Prozeßhandlungen

1. Allgemeines

Eine Prozeßhandlung ist eine prozeßgestaltende Betätigung eines Verfahrensbeteiligten, die in Voraussetzung und Wirkung dem Verfahrensrecht untersteht.

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammer wurden einige Grundsätze zu den Prozeßhandlungen entwickelt.

Man kann im Verfahren vor dem EPA zwei Arten von Prozeßhandlungen unterscheiden: Handlungen, die Umfang, Gegenstand und Wirkung der erbetenen Entscheidung betreffen, und solche, die die Gestaltung des Verfahrens betreffen. In diesem Kapitel werden allgemeine Grundsätze für beide Arten der Prozeßhandlung behandelt. Die Besonderheiten, die die Einspruchs- und Beschwerdeerklärungen, die Anträge auf anderweitige Kostenverteilung, auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr, auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und die Vorlage geänderter Ansprüche betreffen, werden in den jeweiligen Kapiteln behandelt.

Nur eindeutige Verfahrenserklärungen sind wirksam; mehrdeutige Verfahrenserklärungen sind unwirksam (**J 11/94**, ABl. 1995, 596).

Prozeßerklärungen dürfen nicht bedingt abgegeben werden. In **J 27/94** (ABl. 1995, 831) hatte der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung des Patents erklärt, wobei er folgende Erklärung hinzufügte: "Der Anmelder ... wird zu gegebener Zeit eine Teilanmeldung einreichen." Dies tat er,

nachdem er die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ beantwortet hatte. Die Eingangsstelle lehnte es ab, die Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln, und stützte sich dabei auf die Stellungnahme **G 10/92**, wonach ein Anmelder eine Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren Anmeldung nur so lange einreichen kann, bis er sein Einverständnis nach R. 51 (4) EPÜ erklärt hat. Gegen diese Entscheidung der Eingangsstelle legte der Anmelder Beschwerde ein. Er brachte u. a. vor, daß die Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ keine eindeutige und endgültige Einverständniserklärung enthalten habe, zumal darin eindeutig zum Ausdruck gebracht worden sei, daß ein zuvor gestrichener Gegenstand durch eine Teilanmeldung geschützt werden sollte. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die beiden Erklärungen nicht voneinander getrennt betrachtet werden könnten, ohne ihre Wechselbeziehung und gegenseitige Abhängigkeit zu verkennen. Die Prüfungsabteilung hätte das Schreiben also gar nicht als gültige Einverständniserklärung behandeln dürfen, weil es eine Bedingung enthielt, die das Einverständnis hinfällig machte. Im Interesse der Rechtssicherheit müssen Prozeßerklärungen eindeutig sein. Das impliziert, daß eine Erklärung nicht an eine Bedingung geknüpft werden darf, die offenläßt, ob das EPA das Verfahren auf dieser Grundlage fortsetzen kann.

Prozeßerklärungen sind auslegungsfähig (**G 9/91**, ABl. 1993, 408). Sie sind nicht gültig, wenn sie von einer nicht berechtigten Person abgegeben werden (**J 28/86**, ABl. 1988, 85). Erklärungen, die während des Verfahrens vor der ersten Instanz abgegeben werden, sind nicht im nachfolgenden Beschwerdeverfahren gültig (**T 34/90**, ABl. 1992, 454, **T 45/92**, **T 501/92**, ABl. 1996, 261).

Nach der Entscheidung **T 212/88** (ABl. 1992, 28) sind alle Anträge von Beteiligten, einschließlich eines etwaigen Antrags auf Kostenverteilung, vor der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung zu stellen. In dem Fall **T 552/97** machte die Kammer klar, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstellen und sich von der Richtigkeit der Annahme überzeugen muß, ein Antrag sei zurückgenommen worden. Eine objektiv unklare Antragslage am Ende der mündlichen Verhandlung stelle einen wesentlichen Verfahrensfehler dar.

In der Entscheidung **J 12/95** war fraglich, ob eine Verfahrenserklärung wirksam abgegeben worden war. Am 19. April 1994 wurde eine europäische Patentanmeldung als Teilanmeldung eingereicht. Die Eingangsstelle lehnte die Behandlung der Anmeldung als Teilanmeldung ab, da sie zu einem Zeitpunkt eingereicht worden sei, zu dem die Einverständniserklärung mit der Fassung der anhängigen früheren Anmeldung bereits abgegeben worden sei. Die Erklärung sei am 18. April 1994 als Telefax und am 19. April 1996 als Bestätigungsschreiben eingegangen. Der Anmelder/Beschwerdeführer machte geltend, die Übermittlung des Telefaxes mit der Einverständniserklärung am 18. April 1994 sei entgegen der eigentlichen Absicht seines Vertreters und entgegen seinen ausdrücklichen Anweisungen erfolgt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine wirksame Verfahrenserklärung dem EPA schriftlich und unterschrieben von der zuständigen Person unterschrieben übermittelt werden müsse. Im vorliegenden Fall sei dem Vertreter des Beschwerdeführers der Inhalt der Erklärung, nicht jedoch die Übermittlung per Telefax zuzuschreiben, denn es gebe überzeugende Beweise dafür, daß sie gegen die ausdrückliche Anordnung des zugelassenen Vertreters erfolgt sei, und deshalb könne sie nicht als gültige Zustimmung behandelt werden. Die Teilanmeldung müsse daher als innerhalb der Frist nach R. 25 (1) EPÜ eingereicht angesehen werden.

Anträge, die Nebenverfahren betreffen (z. B. die Kostenverteilung), bleiben anhängig, auch wenn die Beschwerde zurückgenommen wird (**T 265/93** und ähnlich **T 789/89**, ABl. 1994, 482).

2. Unterschriften

In **J 25/86** (ABl. 1987, 475) entschied die Kammer, daß die Unterzeichnung der Vollmacht als die Rechtshandlung anzusehen ist, aus der die Anmeldung letztlich hervorging.

In **T 960/95** hat die Kammer klargestellt, daß ein Einspruch nach R. 61a i.V.m. R. 36 (3) EPÜ, Satz 1 unterschrieben werden muß. Fehlt die Unterschrift, kann diese nach R. 36 (3) EPÜ, Satz 2, nachgeholt werden. Nach **T 850/96** muß dasselbe auch für unleserliche Unterschriften gelten. Unterschreibt ein zur Vertretung nicht berechtigter Dritter den Einspruch, so wird dieser wie ein nicht unterschriebener Einspruch behandelt (**T 665/89**).

3. Haupt- und Hilfsanträge

3.1 Zulässigkeit

Die Beschwerdeführerin hatte im Fall **T 382/96** zehn Hilfsanträge mit Vorschlägen für geänderte Anspruchsfassungen eingereicht. Einige dieser Hilfsanträge beinhalteten nur pauschal bezeichnete, sprachlich nicht formulierte Alternativen, deren genauere Spezifizierung bezüglich eines der Hilfsanträge sogar einer Rücksprache mit der Kammer vorbehalten sein sollte. Es handelte sich dabei um insgesamt 400 alternative Anspruchsfassungen.

Die Kammer hob hervor, daß ein Grundprinzip des europäischen Patentrechts sei, daß die Anmelderin - im Einspruchsverfahren die Patentinhaberin - die Verantwortung für die Festlegung des Patentgegenstandes trägt. Dies drückt sich im EPÜ beispielsweise in den Bestimmungen der R. 51 (4) bis (6) EPÜ und der R. 58 (4), (5) EPÜ aus. Diese Verantwortung kann die Anmelderin/Patentinhaberin nicht durch die Vorlage einer Unzahl von Anträgen, noch weniger von nicht ausformulierten Antragsvarianten de facto auf das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte abwälzen. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einer derartigen Vorgangsweise um einen Verfahrensmißbrauch, weil damit das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte unverhältnismäßig mit sie nicht originär betreffenden Aufgaben belastet werden und ein ordnungsgemäßer prozessualer Ablauf somit behindert ist. Die entsprechenden Hilfsanträge wurden wegen fehlender sprachlicher Konkretisierung als unzulässig zurückgewiesen, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird (s. R. 64 b) EPÜ).

In der Entscheidung **T 792/92** führte die Beschwerdekammer aus, daß der von der Beschwerdeführerin am Ende der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag, ihr bei einem negativen Beratungsergebnis die Möglichkeit einzuräumen, neue Anträge zu formulieren, unzulässig sei.

3.2 Prüfungsverfahren

Nach **T 1105/96** (ABl. 1998, 249) hat der Anmelder das Recht, einen oder mehrere Hilfsanträge zu seinem Hauptantrag einzureichen und auch alle diese Anträge aufrechtzuerhalten, auch wenn die Prüfungsabteilung ihm mitteilt, daß nach ihrer Meinung alle Hilfsanträge mit Ausnahme des letzten unzulässig oder nicht gewährbar sind; er hat in diesem Fall Anspruch auf eine begründete, beschwerdefähige Entscheidung zur Zurückweisung jedes einzelnen Antrags. Wenn eine Prüfungsabteilung dem Anmelder mitteilt, daß sie einen weiteren Antrag mit einer geänderten Anspruchsfassung für gewährbar hält, und von vornherein ihre Absicht bekundet, diesen Antrag zurückzuweisen, wenn der Anmelder nicht auf alle früheren Anträge verzichtet, so mißbraucht sie damit das ihr durch R. 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen und begeht einen wesentlichen Verfahrensfehler im Sinne der R. 67 EPÜ (s. **T 155/88**).

In der Sache **T 549/96** wurde der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung Gelegenheit gegeben, ihren Hauptantrag und ihre Hilfsanträge 1 und 2 zurückzunehmen, damit die Prüfungsabteilung ein Patent auf der Grundlage des dritten Hilfsantrags erteilen konnte. Die Beschwerdeführerin lehnte dies ab; ihrer Auffassung nach hätte der Anmelder nach dem Grundsatz des Verbots der reformatio in peius anstelle der Entscheidung auf Zurückweisung der Patentanmeldung eine Entscheidung auf Zulassung des dritten Hilfsantrags erhalten müssen, in der die Gründe für die Zurückweisung der übrigen Anträge dargelegt seien.

In diesem Zusammenhang wies die Kammer darauf hin, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über eine Anmeldung nach Art. 113 (2) EPÜ an die vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten habe. Daraus folge, daß ein Anmelder am Ende der Verhandlung eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Anderenfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, mit welcher Fassung sie die Bearbeitung fortsetzen solle. Versage ein Anmelder einem gewährbaren Hilfsantrag seine Zustimmung - sei es durch ausdrückliche Ablehnung dieses Antrags oder durch das Festhalten an einem oder mehreren bevorzugten, aber nicht gewährbaren Anträgen - so sei die Prüfungsabteilung berechtigt, die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

Die Kammer befand, daß im Einspruchsverfahren andere Regeln gälten als im Erteilungsverfahren. Im Einspruchsverfahren ergehe im Falle eines gewährbaren Hilfsantrags eine Zwischenentscheidung nach Art. 106 (3) EPÜ, wonach das europäische Patent die Erfordernisse des EPÜ erfülle; dabei würden die vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen berücksichtigt. In dieser Zwischenentscheidung müßten dann auch die Gründe aufgeführt sein, warum die früheren Anträge den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt hätten. Der Zweck einer solchen Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren bestehe darin, dem Patentinhaber die weiteren Kosten für die Erfüllung der Formerfordernisse nach R. 58 (5) EPÜ zu ersparen, bevor endgültig über die Fassung entschieden sei, in der das Patent aufrechterhalten werden könne. Im Erteilungsverfahren sei die Lage nicht vergleichbar. Vielmehr gelte in einseitigen Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Prüfung von Amts wegen. Bis zur Erteilungsphase müsse gewährleistet sein, daß die Patentierungserfordernisse erfüllt seien. Eine Zwischenentscheidung, wonach eine bestimmte Fassung der Anmeldung die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle, liefe

diesem Zweck zuwider. Außerdem verwies die Kammer auf die Rechtsauskunft Nr. 15/98 (ABl. 1998, 113).

3.3 Einspruchsverfahren

Nach **T 234/86** (ABl. 1989, 79) kann und gegebenenfalls muß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung eines Patents aufgrund eines nachrangigen Hilfsantrags des Patentinhabers beschließen, falls der Patentinhaber einen Hauptantrag und Hilfsanträge aufrechterhält, denen nicht stattgegeben werden kann, die aber dem stattzugebenden Antrag im Rang vorangehen. Die Ablehnung der vorrangigen Anträge muß begründet werden (s. auch **T 488/94**).

In **T 5/89** (ABl. 1992, 348) bekräftigte die Beschwerdekammer den Grundsatz, daß sich eine Entscheidung nur dann auf die Ablehnung des Hauptantrags beschränken dürfe, wenn alle nachrangigen Hilfsanträge zurückgenommen worden sind. Dieser Grundsatz wurde in **T 785/91** bestätigt.

4. Antrag auf Aufrechterhaltung im Fall älterer europäischer Rechte

In **T 117/90** wurde im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren eine europäische Patentanmeldung nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ als zum Stand der Technik gehörig und für alle benannten Staaten mit Ausnahme Österreichs und Luxemburgs als neuheitsschädlich befunden. Die Beschwerdekammer widerrief das Streitpatent für alle Staaten - auch Österreich und Luxemburg - mit der Begründung, daß der Beschwerdegegner nur die Zurückweisung der Beschwerde des Einsprechenden, nicht aber die Aufrechterhaltung des Patents in Österreich und Luxemburg beantragt habe (s. auch **T 796/90**).

In den vergleichbaren Fällen **T 622/89**, **T 368/90**, **T 755/90** und **T 806/90**, in denen entsprechende Anträge der Anmelder oder Patentinhaber vorlagen, die teilweise gesonderte Anspruchssätze für die verschiedenen (Gruppen von) Staaten eingereicht hatten, prüften die Kammern die Aufrechterhaltung des Patents für einige der ursprünglich benannten Staaten.

I. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Zurücknahme einer Anmeldung im ganzen

Einer Erklärung, daß eine europäische Patentanmeldung zurückgenommen wird, sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn sie keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist (**J 11/80**, ABl. 1981, 141). In der Entscheidung **J 11/87** (ABl. 1988, 367) fügte die Kammer hinzu, wenn es auch nur der geringste Zweifel an der wahren Absicht besteht, so habe sie immer die Auffassung vertreten, daß eine solche Erklärung nur dann als Zurücknahmeerklärung ausgelegt werden dürfte, wenn sich im nachhinein bestätige, daß dies der wahren Absicht des Patentinhabers entspreche.

In **J 7/87** (ABl. 1988, 422) entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß die wirksame Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung nicht davon abhängt, ob der Anmelder

den Begriff "Zurücknahme" verwendet hat. Die verwendete Formulierung muß unter Berücksichtigung der Begleitumstände ausgelegt werden, aus denen klar ersichtlich sein muß, daß der Anmelder tatsächlich eine sofortige, vorbehaltlose Zurücknahme und nicht nur einen passiven Verzicht wünscht, der im weiteren Verlauf dazu führt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

In **J 15/86** (ABl. 1988, 417) ist bzgl. der Zurücknahmeerklärung darauf hingewiesen worden, daß in der Praxis bei der Anwendung des europäischen Patentsystems ein klarer Unterschied zwischen dem passiven Verzicht auf eine europäische Patentanmeldung und ihrer aktiven Zurücknahme gemacht wird. Im Zweifelsfall muß die Absicht des Patentanmelders anhand der Sachlage festgestellt werden. Eine schriftliche Erklärung des Anmelders oder seines Vertreters ist im Zusammenhang mit dem gesamten Schriftstück und unter Berücksichtigung der Begleitumstände auszulegen. Eine Zurücknahmeerklärung kann jedenfalls nicht mehr widerrufen werden, wenn die Zurücknahme der Öffentlichkeit bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist (vgl. Rechtsauskunft Nr. 8/80, ABl. 1981, 6, Punkt 2).

In **J 6/86** (ABl. 1988, 124) legte die Juristische Beschwerdekammer die Erklärung "Der Anmelder will diese Anmeldung fallenlassen" als eindeutige Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung aus, da aus den Umständen, unter denen die Erklärung abgegeben worden ist, nichts zu entnehmen war, was diese Auslegung einschränken könnte.

Im Fall **J 4/97** zog der Anmelder seine Anmeldung mit einem am 9. September 1996 eingereichten Schreiben zurück. Am 12. September 1996 teilte er dem EPA mit, daß der **Zurücknahmeantrag versehentlich gestellt** worden sei und widerrufen werde. Das EPA setzte den Anmelder davon in Kenntnis, daß die Zurücknahme bereits wirksam sei und nicht berichtigt werden könne. Am 6. November 1996 wurde im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht, daß die Anmeldung zurückgenommen wurde. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zurücknahme der Anmeldung gemäß R. 88 EPÜ berichtigt werden kann. Die in der Entscheidung **J 10/87** angestellten rechtlichen Überlegungen zum Widerruf einer Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats gelten auch für die Zurücknahme einer Patentanmeldung als Ganzes. Insbesondere muß eindeutig feststehen, daß die Zurücknahme einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben ist und daß das Interesse der Öffentlichkeit oder Dritter durch den Widerruf der Zurücknahme nicht beeinträchtigt wird.

Unter den hier gegebenen Umständen deutete nach Auffassung der Kammer allein schon die Tatsache, daß die Zurücknahme bereits nach drei Tagen widerrufen worden war, mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß sie tatsächlich versehentlich erfolgt ist. Das Versehen war durch die Verwechslung zweier ähnlicher Referenznummern entstanden, die der Anmelder seinen Patentanmeldungen gegeben hatte. Nach Ansicht der Kammer konnte dies als entschuldbares Versehen betrachtet werden. Das Interesse der Öffentlichkeit war nicht beeinträchtigt, weil die Zurücknahme vor der Eintragung ins europäische Patentregister und mehr als 6 Wochen vor der amtlichen Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt widerrufen wurde. Die Interessen Dritter können dadurch geschützt werden, daß die nationalen Gerichte Art. 122 (6) EPÜ entsprechend anwenden.

2. Verzicht auf das Patent im ganzen

In der grundlegenden Entscheidung **T 73/84** (ABl. 1985, 241) wurde zum Widerruf auf Veranlassung des Patentinhabers folgendes ausgeführt: "Der Patentinhaber kann das Verfahren nicht durch eine an das EPA gerichtete Erklärung, daß er auf das europäische Patent **verzichtet**, beenden, da dies nicht im Übereinkommen vorgesehen ist. Er kann daher nur, soweit das nationale Recht dies erlaubt, gegenüber den zuständigen nationalen Patentämtern der benannten Vertragsstaaten einen Verzicht entsprechend dem jeweils geltenden nationalen Recht erklären." Erklärt jedoch der Inhaber eines europäischen Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme und keine geänderte Fassung vorlegen werde, ist das Patent zu widerrufen. Nach Auffassung der Kammer liegt in einem solchen Fall keine Fassung des Patents vor, die sie der Prüfung der Beschwerde zugrunde legen kann; denn nach Art. 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung des europäischen Patents an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

Im Anschluß an die Rechtsauskunft des EPA Nr. 11/82 (ABl. 1982, 57) und die Entscheidung **T 73/84** führte die Beschwerdekammer in **T 186/84** (ABl. 1986, 79) aus, daß das Patent ohne Sachprüfung zu widerrufen ist, wenn ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren den Widerruf seines Patents beantragt. Nach dieser Rechtsauskunft erfolgt der Widerruf des europäischen Patents (ohne weitere Prüfung der Patentfähigkeit), wenn der Patentinhaber erklärt, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und er auch keine geänderte Fassung vorlegt. Entsprechendes wurde für den Fall angenommen, daß der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen (s. **T 237/86**, OJ 1988, 26; **T 347/90**). Mit der Entscheidung **T 459/88** (ABl. 1990, 425) fügte die Beschwerdekammer noch hinzu, daß kein öffentliches Interesse daran bestehe, ein Patent gegen den Willen des Patentinhabers aufrechtzuerhalten.

Siehe auch S. 610 ff.

3. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents

3.1 Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

Verzichtet ein Anmelder oder Patentinhaber auf Ansprüche, ist fraglich, ob damit ein **materieller Verzicht** auf die entsprechenden Gegenstände seiner Anmeldung oder seines Patents gemeint ist, oder ob eine **Teilanmeldung** bezüglich der betroffenen Gegenstände beabsichtigt wird, oder ob es sich lediglich um **Versuche der Anspruchsformulierung** handelt, mit denen Einwänden des EPA oder eines Einsprechenden Rechnung getragen werden soll.

3.1.1 Verzicht mit materieller Wirkung

Wird dem Verzicht materielle Wirkung beigemessen, ist ein Wiederaufgreifen des Gegenstandes, auf den verzichtet wurde, weder im Rahmen der anhängigen Anmeldung oder des anhängigen Einspruchsverfahrens noch im Rahmen der Einreichung einer Teilanmeldung möglich. Das wird angenommen, wenn auch auf die entsprechenden Teile

der Beschreibung verzichtet wird.

In **T 61/85** hatte der Anmelder vor der Prüfungsabteilung die Ansprüche geändert und im Beschwerdeverfahren einen Antrag gestellt, die Ansprüche wie ursprünglich eingereicht zu gewähren. Die Kammer lehnte dies ab, weil er ausdrücklich und unmißverständlich den gesamten ursprünglichen Anspruch und die dazu gehörigen Teile der Beschreibung aufgegeben hatte.

In **J 15/85** (ABl. 1986, 395) hatte der Anmelder neue Ansprüche vorgelegt, um Einwände der Prüfungsabteilung auszuräumen, und erklärt, die übrigen Ansprüche seien gestrichen. Bei der Streichung der Ansprüche gab er nicht an, daß die Einreichung einer Teilanmeldung hiervon nicht berührt werden solle (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Nach Erlaß der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ aufgrund der neuen Ansprüche reichte der Vertreter für die fallengelassenen Ansprüche eine Teilanmeldung ein. Die Beschwerdekammer ließ ein solches Wiederaufgreifen nicht zu. Zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Ansprüche sei die Stammanmeldung bereits veröffentlicht gewesen, so daß die Öffentlichkeit Zugang zu der Akte gehabt habe. Sie sei berechtigt gewesen, anzunehmen, daß der Beschwerdeführer auf die Ansprüche unwiderruflich verzichtet habe und auch später keinen Schutz dafür begehren würde.

Eine Auslegung der Verzichtserklärung kann jedoch ergeben, daß kein endgültiger Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents beabsichtigt war.

In **T 910/92** verzichtete der Anmelder ausdrücklich auf einige Ansprüche in seiner Anmeldung, widerrief dies jedoch später und beantragte die Wiederaufnahme der aus der Anmeldung gestrichenen Ansprüche in eine Teilanmeldung. Die Beschwerdekammer befaßte sich mit der Frage, unter welchen Umständen es möglich ist, eine Verzichtserklärung zu widerrufen. Sie verwies auf die Rechtsprechung, wonach der wirkliche Wille des Erklärenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles erkannt werden muß. Sie kam zu dem Ergebnis, daß in der vorliegenden Sache der wirkliche Wille des Beschwerdeführers nicht in dem ersatzlosen Verzicht auf einen Teil der ursprünglichen Offenbarung zu sehen war, vielmehr dem Motiv entsprang, die Uneinheitlichkeit zu vermeiden, die durch die Änderung des Schutzbegehrens entstand. Im Gegensatz zur Entscheidung **J 15/85** vermochte die Kammer die Notwendigkeit des Schutzes des öffentlichen Interesses durch generelles Verbot des Widerrufs eines Verzichts nicht einzusehen. Habe ein Dritter Interesse an dem Verfahren der Anmeldung, so sei von ihm zu erwarten, daß er in passenden Zeitabständen bis zum Abschluß des Verfahrens Akteneinsicht beantrage.

Mit ihrer Entscheidung in der Sache **J 13/84** (ABl. 1985, 34) ließ die Kammer für die Auslegung einer Verzichtserklärung die gleichen Kriterien zu, die die Rechtsprechung für die Erklärung der Zurücknahme einer Anmeldung entwickelt hatte (siehe oben). Insbesondere werden die Gesamtumstände und nicht nur die vorausgegangenen Erklärungen für die Auslegung berücksichtigt. In dem zu entscheidenden Fall hatte die Anmelderin in Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung den Anspruch 21 gestrichen und dabei folgendes hinzugesetzt: "Dem Vorschlag des Prüfers entsprechend reichen wir eine Teilanmeldung für die Zwischenprodukte ... sowie für deren Herstellungsverfahren ein." Die Teilanmeldung, die den früheren Anspruch 21 zum Gegenstand hatte, wurde nach Meinung der Eingangsstelle

Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

nicht innerhalb der in R. 25 (1) b) EPÜ (alte Fassung) vorgesehenen zwei Monate Frist eingereicht. Sie argumentierte, daß der Patentanspruch 21, der schon am 6.6.1983 aus der Anmeldung herausgenommen worden und daher am 31.8.1983 (dem Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung) nicht mehr Teil der Stammanmeldung gewesen sei, nicht mehr in eine Teilanmeldung habe umgewandelt werden können. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht, und verlangte, daß die Verzichtserklärung wie die Erklärung, eine Anmeldung sei zurückgenommen, in Anbetracht der Gesamtumstände ausgelegt werde. Dazu hat sie ausgeführt, daß ganz allgemein gilt, was im Leitsatz der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer **J 11/80** (ABl. 1981, 141) wie folgt formuliert ist: "Einer Erklärung, daß eine europäische Patentanmeldung zurückgenommen wird, sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn die Erklärung keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist". Die Kammer verwies auch auf die Entscheidungen **J 24, 25, 26/82** (ABl. 1984, 467), wonach bei einer Zurücknahme von Patentansprüchen gerade im Rahmen der R. 25 (1) EPÜ die Beschränkungsabsicht des Anmelders nicht isoliert aufgrund dieses oder jenes Satzes, sondern im Zusammenhang des gesamten Verfahrens auszulegen ist. Sie war der Auffassung, daß sich im vorliegenden Fall aus den Umständen kein ausdrücklicher Wille ergab, den Anspruch fallen zu lassen. Sie ließ die Teilanmeldung zu.

In **T 118/91** wurde entschieden, die Aufnahme eines Anspruchs in eine Teilanmeldung bedeute nicht, daß er für die Stammanmeldung fallengelassen worden sei.

3.1.2 Verzicht ohne materielle Wirkung

Anspruchsbeschränkungen können Versuche sein, auf Einwände des EPA oder eines Einsprechenden zu reagieren, ohne daß deshalb sogleich ein materieller Verzicht beabsichtigt ist. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob der Anmelder oder der Patentinhaber breitere Ansprüche wiederaufnehmen kann, die in einer früheren Phase des Verfahrens vorgeschlagen worden waren.

a) Prüfungsverfahren

In der Entscheidung **T 472/91** ließ die Kammer in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren die Wiederaufnahme von Ansprüchen zu, die im Prüfungsverfahren geändert worden waren.

Jedoch können verfahrensrechtliche Hindernisse dem Wiederaufgreifen fallengelassener Ansprüche oder der Einreichung einer Teilanmeldung bezüglich solcher Ansprüche entgegenstehen.

Im Verfahren **T 12/81** (ABl. 1982, 296), war die Anmeldung zurückgewiesen worden. In der Beschwerdebegründung bat der Anmelder um Streichung des Anspruchs 5. In der mündlichen Verhandlung allerdings beantragte er die Wiederaufnahme dieses Anspruchs in die Anmeldung. Die Kammer lehnte diesen Antrag mit der Begründung ab, die Zulassung eines derart verspäteten Antrags würde gegen die ratio legis der R. 86 (3) EPÜ i.V.m. R. 66 (1) EPÜ, nämlich die Straffung des Verfahrens, verstoßen.

In **T 92/85** (ABl. 1986, 352) hatte der Anmelder seine Ansprüche mehrmals geändert und schließlich vorgeschlagen, "die Anmeldung auf die Ausführungsart von Abbildung 6 zu

beschränken, die Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 8 gewesen sei." Er reichte entsprechend eingeschränkte Ansprüche ein. Nach Absendung der Mitteilung nach R. 51 (4) und (5) EPÜ (alte Fassung) beantragte der Vertreter eine Erweiterung der Ansprüche und reichte einen geänderten Anspruchssatz und eine geänderte Beschreibung ein. Außerdem beantragte er, daß ihm gestattet wird, eine Teilanmeldung einzureichen. Die Kammer war der Auffassung, daß die Prüfungsabteilung nach Erlaß der Mitteilung nach R. 51 (4) und (5) EPÜ und bei Fehlen von ungewöhnlichen Umständen in Ausübung ihres Ermessens nach R. 25 (1) a) EPÜ (alte Fassung) die Einreichung einer Teilanmeldung ablehnen und ihre Zustimmung zu weiteren Änderungen nach R. 86 (3) EPÜ verweigern kann.

b) Einspruchsverfahren

aa) Wiederaufnahme breiterer Ansprüche vor der Einspruchsabteilung

In **T 64/85** hatte der Patentinhaber im Einspruchsverfahren Anspruch 1 zunächst geändert. Er beantragte dann in seinem Hauptantrag, den Anspruch wie erteilt aufrechtzuerhalten. Der Einsprechende war der Auffassung, daß der Patentinhaber durch die Änderung auf bestimmte Gegenstände verzichtet hatte, und somit er und die Öffentlichkeit darauf sollten vertrauen können, daß diese nicht mehr geschützt seien, sodaß ein solcher Verzicht nicht mehr widerrufbar sei. Die Kammer war der Auffassung, daß die Entscheidung **J 15/85** in diesem Fall nicht anzuwenden war, da hier die Änderungen keine Ausführungsformen in der Beschreibung oder in den Zeichnungen betrafen, so daß aus ihnen keine unmißverständliche Beschränkung des ursprünglich beantragten Schutzes herzuleiten war, sondern nur eine Klarstellung von Merkmalen, die implizit in der Beschreibung enthalten waren. Außerdem war die Kammer der Auffassung, daß eine Änderung nicht endgültig sein kann, die vorgenommen wird, bevor die Einspruchsabteilung ihre Meinung über die Patentfähigkeit mitgeteilt hat (s. auch **T 168/99**).

In der Entscheidung **T 123/85** (ABl. 1989, 336) stellte die Kammer folgendes fest: "Dem Patentinhaber steht es im Einspruchsverfahren frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern, insbesondere das Patent wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen, sofern darin nicht ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch liegt. Mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, bringt der Patentinhaber grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das EPA oder die Einsprechenden geäußert haben, abzugrenzen. Die beschränkte Antragstellung besagt dagegen nicht, daß der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents, der über den beschränkten Antrag hinausgeht, unwiderruflich verzichtet" (ebenso **T 155/88**, **T 225/88**, **T 715/92**).

Die in **T 123/85** vertretene Auffassung, dies gelte auch für das nachfolgende Beschwerdeverfahren, gilt nunmehr nur noch in dem durch **G 9/92**, **G 4/93** (ABl. 1994, 875) vorgezeichneten Rahmen (siehe unten und Kapitel "Beschwerde").

bb) Wiederaufnahme breiterer Ansprüche im Einspruchsbeschwerdeverfahren

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren hängt nach **G 9/92**, **G 4/93** (ABl. 1994, 875) der Umfang der Änderungsbefugnis des Patentinhabers vom Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens

Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

und davon ab, ob er selbst eine zulässige Beschwerde eingelegt hat oder nur Beschwerdegegner ist. Die in Entscheidungen wie z. B. **T 576/89** (ABl. 1993, 543) **T 770/89** und **T 217/90** vertretene Auffassung ist nicht länger anwendbar.

(1) Wendet sich der Patentinhaber mit seiner Beschwerde gegen den **Widerruf** seines Patents, so kann er auf eine breitere, insbesondere die erteilte Fassung des Patents zurückgehen, auch wenn er im Beschwerdeverfahren zunächst eine beschränkte Fassung vorgelegt hat (**T 89/85**; **T 296/87**, ABl. 1990, 195, **T 373/96**, **T 65/97** und **T 564/98**). Wenn sich im Einspruchsbeschwerdeverfahren ergibt, daß im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche Art. 123 (3) EPÜ versetzen, kann dem Patentinhaber und Beschwerdeführer nicht verwehrt werden, von dieser Fassung wieder abzurücken (**T 828/93**). Das grundsätzlich zulässige Wiederaufgreifen früherer Ansprüche wird abgelehnt, wenn es mißbräuchlich erscheint wie in **T 331/89**.

(2) Wurde der **Einspruch zurückgewiesen** und damit das Patent wie erteilt aufrechterhalten, kann der Beschwerdegegner/Patentinhaber zur erteilten Fassung zurückgehen, auch wenn er im Beschwerdeverfahren zunächst Beschränkungen vorgeschlagen hatte (**T 705/91**).

(3) Wurde das Patent **in geändertem Umfang aufrechterhalten**, so kann der **Patentinhaber**, wenn er selbst **keine zulässige Beschwerde** eingereicht hat, nach **G 9/92**, **G 4/93** (ABl. 1994, 875) grundsätzlich nur das Patent in dem Umfang verteidigen, den es durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung erhalten hat, aber nicht zu der Fassung des Patents wie erteilt zurückkehren (siehe auch **T 369/91**, ABl. 1993, 561). Änderungen, die er im Beschwerdeverfahren vorschlägt, können von der Kammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind; dies trifft dann zu, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlaßt sind (s. beispielsweise **T 266/92** vom 17.10.1994). Nach **T 752/93** vom 16.7.1996 darf aber eine im Beschwerdeverfahren vorgenommene Änderung der durch die Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung, die sachdienlich und erforderlich ist, diese Fassung nicht nur beschränken, sondern auch erweitern - selbst wenn die Patentinhaberin keine Beschwerde eingelegt hat. Zu den Grenzen der Änderungsbefugnis eines Patentinhabers, der Beschwerdegegner ist, siehe **G 1/99**, ABl. 2001, 381; dazu Kapitel "Beschwerde".

Ist dagegen der **Patentinhaber** im Falle der Aufrechterhaltung in geändertem Umfang selbst **Beschwerdeführer**, kann er im Beschwerdeverfahren Ansprüche verfolgen, die breiter sind als die von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten.

Jedoch wurde entschieden, daß der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren nur Ansprüche verfolgen kann, die Gegenstand der erstinstanzlichen Entscheidung waren. In **T 528/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Antrag, der einen unabhängigen Anspruch enthält, der früher einmal in praktisch identischer Form eingereicht und dann im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen worden war und der deshalb nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung ist, nicht Gegenstand der Beschwerde ist, weil der Beschwerdeführer durch eine solche Entscheidung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist. In Ausübung ihres Ermessens ließ die Kammer daher diesen Antrag im Beschwerdeverfahren nicht zu (s. auch **T 506/91**).

3.1.3 Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren bei Uneinheitlichkeit

Nach **T 178/84** (ABl. 1989, 157) ist es eindeutig die Absicht der R. 46 (1) EPÜ, von einem Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten Patentanmeldung auszugehen, wenn auf die Aufforderung nach dieser Regel hin die weitere Recherchegebühr für diesen Gegenstand nicht innerhalb der dort festgesetzten Frist entrichtet wird. Da in **T 87/88** (ABl. 1993, 430) eine andere Ansicht vertreten wurde, legte der Präsident des EPA die Frage der Großen Beschwerdekammer vor, die in **G 2/92** (ABl. 1993, 591) die Auffassung vertrat, ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, weitere Recherchegebühren zu bezahlen, könne diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet worden seien. Der Anmelder müsse vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen. Die Nicht-Zahlung der Recherchegebühr sei allerdings nicht mit einem Verzicht auf Teile der Anmeldung gleichzusetzen.

3.1.4 Nichtzahlung von Anspruchsgebühren

Wenn der Anmelder versäumt, Anspruchsgebühren zu bezahlen, wird dies gemäß R. 31 (2) EPÜ als Verzicht auf die Ansprüche gewertet. Die Erörterung des fallspezifischen Problems, ob bestimmte Teile der Anmeldung zur Beschreibung gehörten oder Ansprüche waren, wird in der Entscheidung **J 15/88** (ABl. 1990, 445) durch den Hinweis ergänzt, daß ein **materieller** Verlust von Gegenständen durch einen solchen Verzicht auf bestimmte Ansprüche nur dann eintreten kann, wenn diese Gegenstände nur in den Ansprüchen und nicht auch in der Beschreibung oder in den Zeichnungen enthalten waren. Die Kammer stellte fest, ein Anmelder, der die Zahlung der angeforderten Anspruchsgebühren ablehne, laufe Gefahr, daß Merkmale eines gemäß R. 31 (2) EPÜ als fallengelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen seien, später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden könnten. Der Gedanke, es könne - gestützt auf R. 31 (2) EPÜ - einen Zwangsverzicht auf Gegenstände geben, widerspreche vielmehr den Grundsätzen höherrangigen Rechts, die aus Art. 52 (1) EPÜ i.V.m. Art. 123 (2) EPÜ herzuleiten seien. Ein Anmelder habe in der Regel das Recht, Gegenstände aus jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung herzuleiten (vgl. Nr. 6 und 7 der Entscheidungsgründe). Die Entscheidung **T 490/90** in einem anderen Ex-parte-Verfahren bestätigte diese Auffassung.

J. Beweisrecht

1. Einleitung

Bevor eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht eine Entscheidung treffen, haben sie das Vorhandensein der entscheidungserheblichen Tatsachen festzustellen, d. h. der Tatsachen, an deren Vorliegen die anzuwendende Norm den Eintritt der Rechtsfolge knüpft. Diese Sachverhaltsfeststellung erfolgt durch Beweiserhebung. Jedoch sind Tatsachen nicht beweisbedürftig, wenn sie bereits feststehen oder wenn die Behörde oder das Gericht von ihrem Vorliegen ausgehen muß.

Im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime haben die Parteien die Beweise für ihre Tatsachenbehauptungen zu erbringen, soweit sie streitig sind. Im Geltungsbereich des Untersuchungsgrundsatzes hat die Beweiserhebung bezüglich beweisbedürftiger Tatsachen von Amts wegen zu erfolgen, wobei der Umfang der Beweiserhebung im pflichtgemäßen Ermessen des Organs liegt, das die Entscheidung zu treffen hat; dabei besteht grundsätzlich keine Bindung an übereinstimmende Erklärungen gegnerischer Parteien: solche Aussagen sind im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu werten.

Das EPÜ enthält in Art. 117 EPÜ und in den R. 72 bis 76 EPÜ Vorschriften über Beweismittel, das Verfahren der Beweisaufnahme und die Beweissicherung. Von den Beschwerdekammern wurden weitere Fragen des Beweisrechts behandelt.

1.1 Begriffe

Die Kammern haben den Begriff "Beweisaufnahme" weit ausgelegt und nicht nur auf die in R. 72 EPÜ aufgezählten Verfahren bezogen, sondern auch auf die Vorlegung von Dokumenten jeder Art, die eidesstattliche Versicherung und die Vorlage und Entgegennahme von Beweismitteln aller Art (vgl. **T 117/86**, ABl. 1989, 401, **T 416/87**, ABl. 1990, 415, **T 323/89**, ABl. 1992, 169, **T 314/90**).

Der Begriff der Urkunde in Art. 117 (1) c) EPÜ, der im EPÜ nicht näher festgelegt ist, wurde in der Entscheidung **T 314/90** definiert. Danach sind darunter im wesentlichen alle schriftlichen Unterlagen zu verstehen, die einen gedanklichen Inhalt durch Schriftzeichen oder Zeichnungen verkörpern, also auch öffentliche Druckschriften.

In **T 795/93** war die Kammer der Auffassung, daß eine Druckschrift als Offenbarungsmittel für Stand der Technik ein Beweismittel mit unterschiedlichen Funktionen ist. Zum einen soll sie beweisen, was durch die in ihr enthaltene schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, d. h. welche Informationen, Kenntnisse, Lehre usw. durch sie zum Stand der Technik gemacht wurde, des weiteren dient sie zum Nachweis des Zeitpunkts der Zugänglichmachung dieser Informationen.

In **T 543/95** hat die Kammer darauf hingewiesen, daß die Begriffe "Beweis" und "Substantiierung" auseinanderzuhalten sind. Substantiiert ist der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung mit der Angabe eines Datums oder eines begrenzten Zeitraums und der Angabe des Mittels, durch das der behauptete Zeitpunkt nachgewiesen werden soll. Der Beweis dient dazu, zu prüfen, ob die gemachte Behauptung zutrifft. Die Substantiierung umfaßt nicht den durchgeführten Beweis, auch wenn beide bei der Verwendung von schriftlichen Unterlagen als Beweismittel zusammenfallen können.

In der Entscheidung **T 558/95** führte die Kammer aus, daß eine eidesstattliche Erklärung ein Beweismittel im Sinne von Art. 117 (1) EPÜ ist und als solches der freien Beweiswürdigung unterliegt. Sie tritt an die Stelle des in Art. 117 EPÜ genannten, im deutschen Rechtssystem nicht existenten Beweismittels "Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid" (sworn statements in writing).

In **T 301/94** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, nach der das EPÜ keine

Einschränkungen hinsichtlich der im Verfahren vor dem EPA zulässigen Beweismitteln enthält. Eine "déclaration sur l'honneur" von einem "notaire" beglaubigt stellt daher ein zulässiges Beweismittel dar.

2. Zulässigkeit von Beweismitteln

Die Frage, ob ein vorgelegtes Beweismittel in das Verfahren eingeführt werden kann, hat sich oft gestellt. Sie ist von der Frage der Beweiswürdigung zu unterscheiden. Art. 117 EPÜ enthält keine abschließende Aufzählung der zulässigen Beweismittel. Das EPÜ enthält auch keine Vorschriften, die bestimmen, daß bestimmte Tatfragen nur durch bestimmte Beweismittel bewiesen werden dürfen. Daher sind die Kammern davon ausgegangen, daß jede Art von Beweismittel für jeden zu beweisenden Tatbestand zulässig ist.

In **G 11/91** (ABl. 1993, 125) hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt, daß der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags gemäß R. 88 EPÜ Satz 2 mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden kann, das das Übereinkommen, insbesondere Art. 117 (1) EPÜ, als Beweismittel zuläßt. Er kann daher u. a. auch auf Beweismittel gestützt werden, die nicht Unterlagen darstellen (ebenso **G 3/89**, ABl. 1993, 117).

So entschied auch die Juristische Beschwerdekammer in **J 11/88** (ABl. 1989, 433), in der gesagt wird, daß Tatfragen anhand aller verfügbaren glaubwürdigen Informationen geklärt werden müssen. Auch in **T 838/92** stellte die Kammer fest, daß jede Art von Beweismitteln zulässig ist. In diesem Fall hatte der Beschwerdeführer vorgebracht, daß die strittige Zeugenaussage nicht als Beweismittel berücksichtigt werden könne; die Unparteilichkeit des Zeugen sei nämlich zweifelhaft, weil gegen ihn Klage wegen Verletzung des entsprechenden französischen Patents eingereicht worden sei.

In **T 482/89** (ABl. 1992, 646) war die Kammer der Auffassung gewesen, daß ein Angestellter eines Beteiligten als Zeuge vernommen werden darf (so auch **T 443/93** und **T 937/93**). In den Entscheidungen **T 124/88** und **T 830/90** (ABl. 1994, 713) wurden Angestellte des Einsprechenden vernommen, ohne daß die Zulässigkeit einer solchen Vernehmung in Frage gestellt worden war. In der Entscheidung **T 575/94** hielt die Kammer die Vernehmung der Angestellten eines Einsprechenden oder eines Unternehmens für zulässig, das Kunde des Einsprechenden ist. Daß die mögliche Befangenheit eines Zeugen seine Vernehmung nicht unzulässig macht, sondern eine Frage der Beweiswürdigung durch das EPA darstellt, wurde auch in **T 838/92** und **T 443/93** hervorgehoben.

In der Entscheidung **T 558/95** führte die Kammer aus, daß die Tatsache, daß die vom Einsprechenden vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen mit teilweise übereinstimmendem Wortlaut abgefaßt und ihre Verfasser Angestellte des Einsprechenden waren, sie als zulässiges Beweismittel nicht ausschließt. Es ist vielmehr eine Frage der Beweiswürdigung zu beurteilen, ob die vorliegenden Beweismittel ausreichend sind.

Art. 117 (1) g) EPÜ läßt die Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid als Beweismittel zu.

In **T 674/91** wird festgestellt, daß es Praxis der Beschwerdekammern sei, "affidavits" oder "statutory declarations" im Original oder in Kopie als zulässige Beweismittel anzusehen, deren Zwecke es sei, die Zeugeneinvernahme der Person zu vermeiden, die eine solche Erklärung abgegeben habe. In **T 770/91** wies die Kammer darauf hin, daß eidesstattliche Erklärungen zwar von Art. 117 (1) g) EPÜ nicht erfaßt seien, jedoch im Wege der freien Beweiswürdigung in Betracht gezogen würden. In der Entscheidung **T 970/93** wies die Kammer darauf hin, daß in der Liste in Art. 117 (1) EPÜ nicht ausdrücklich vorgesehen sei, daß das EPA auch Erklärungen an Eides statt akzeptieren müsse. Entsprechend dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung akzeptiere das EPA jedoch nichteidliche feierliche Beteuerungen ebenso wie andere nichteidliche Aussagen.

In **T 327/91** wurde festgestellt, daß jede Art von Dokumenten, unabhängig von ihrer Natur, in einem Verfahren vor dem EPA zulässig ist. Die Tatsache, daß ein "affidavit" vom General Manager der beschwerdeführenden Partei abgegeben wurde, mache es nicht unzulässig. Die Bewertung des "affidavit" sei eine Frage der Beweiswürdigung.

In **T 231/90** wurde klargestellt, daß der Beweis durch Zeugen oder eidesstattliche Erklärungen nicht zulässig ist, wenn solche Beweismittel anstatt von Lieferscheinen angeboten werden, die man nicht mehr vorlegen kann, weil man solange gewartet hat, daß sie im Rahmen der routinemäßigen Dokumentenvernichtung zerstört wurden.

Die Anhörung eines Sachverständigen wurde in **T 395/91** für nicht angebracht gehalten, da die Fragen, die durch einen Sachverständigen zu beantworten gewesen wären, schon von dem Erfinder als Fachmann beantwortet worden waren. Außerdem war die Kammer der Auffassung, daß die patentrechtliche Würdigung, auf der Basis eines verständlichen technischen Sachverhalts, Sache der Kammermitglieder und nicht die eines technischen Sachverständigen sei.

Im Verfahren **T 543/95** hatte der Einsprechende/Beschwerdeführer in der Begründung des Einspruchs den Zeitraum angegeben, zu dem ein Prospekt und der darin dargestellte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollen. Als Beweis für den Zeitpunkt der Zugänglichmachung des Prospekts hatte er auf ein aufgedrucktes Datum verwiesen und zusätzlich Zeugenbeweis angeboten. In bezug auf die Vorbenutzung des im Prospekt dargestellten Geräts hatte er nur Zeugenbeweis angeboten. Die Einspruchsabteilung hatte den angebotenen Zeugenbeweis mit der Bemerkung abgelehnt, daß der Zeuge lediglich der Bestätigung der vorgetragenen Fakten diene. Sie bemängelte, daß der Einsprechende keine weiteren Unterlagen beigebracht habe, aus denen sich der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung des Prospekts ableiten lasse.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Zweck eines jeden Beweismittels ist, den von einer Partei behaupteten Sachverhalt zu bestätigen. Der Beteiligte ist in der Wahl seiner Beweismittel frei. Die im Art. 117 (1) EPÜ aufgeführten Beweismittel sind nur beispielhaft aufgezählt. Es steht der Einspruchsabteilung nicht zu, das Fehlen anderer Beweismittel zu rügen.

3. Verfahren

In **J 20/85** (ABl. 1987, 102) wurde klargestellt, daß auch die Eingangsstelle die Befugnis hat, Beweise aufzunehmen, obwohl dieses Organ des EPA in Art. 117 EPÜ nicht aufgezählt ist. Außerdem hat die Kammer den Grundsatz aufgestellt, daß unmittelbar nach Auftreten einer Streitfrage eine Beweisaufnahme durchgeführt werden soll. Beteiligte können auch in Abwesenheit ihrer Patentanwälte vernommen werden, wenn diese von der Vernehmung informiert wurden (vgl. **T 451/89** und **T 883/90**).

In **T 953/90** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Versucht eine Partei, möglicherweise sachdienliche Tatsachen durch eine von einem Zeugen abgegebene Erklärung zu beweisen, so ist diese Erklärung unbedingt so frühzeitig während der Einspruchsphase vorzulegen, daß der Zeuge gemäß Art. 117 EPÜ vernommen werden könnte, falls die Erklärung von der gegnerischen Partei beanstandet wird oder das EPA eine Vernehmung für erforderlich hält.

Mit der Möglichkeit der Rückgabe von Dokumenten, die als Beweis eingereicht wurden, und einer Geheimhaltungspflicht unterlagen, beschäftigte sich die Entscheidung **T 760/89** (ABl. 1994, 797). Danach müssen Dokumente, die im Einspruchsverfahren als Beweismittel eingereicht werden, und Schriftsätze, in denen auf sie Bezug genommen wird, grundsätzlich bis zum Abschluß des Verfahrens und für mindestens weitere fünf Jahre in der Akte verbleiben (vgl. R. 95a EPÜ). Nur in Ausnahmefällen und auf begründeten Antrag hin können als Beweismittel eingereichte Unterlagen außer acht gelassen und zurückgegeben werden. Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn das Interesse der einreichenden Partei an der Außerachtlassung der Unterlagen und ihrer Rückgabe eindeutig Vorrang hat gegenüber dem Interesse anderer Beteiligter und der Öffentlichkeit. Dies kann der Fall sein, wenn die Unterlagen unter Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung eingereicht wurden, sie ferner auch nicht zum Stand der Technik gehörten, sondern es sich bei ihnen um im Rahmen der Entgegnung auf den Einspruch vorgelegte Aussagen Dritter handelt, und die übrigen Beteiligten den Antrag billigten. Dasselbe gilt für Schriftsätze, in denen auf solche Unterlagen Bezug genommen wird.

In der Entscheidung **T 39/93** stellte die Kammer fest, daß sie über eine Beschwerde auf der Grundlage der in diesem Verfahren vorgebrachten Beweismittel und Argumente zu entscheiden habe. Es wäre völlig falsch, wenn sie Sachverhalte zur Kenntnis nähme, die in diesem konkreten Fall nicht zur Diskussion stünden. Sei eine Originalmikrofotografie in einem anderen Fall als Beweismittel vorgelegt worden und in diesem Beschwerdeverfahren nur eine Fotokopie davon, so müsse sich die Kammer auf eine Prüfung der Fotokopie beschränken.

In **T 232/89** hatte der Einsprechende/Beschwerdegegner zwei "Affidavits" vorgelegt, denen der Patentinhaber/Beschwerdeführer nicht widersprochen hatte. Er hatte seinerseits keine Zeugen angeboten. Der Antrag des Einsprechenden, die Verfasser der "Affidavits" auch noch als Zeuge zu hören, wurde abgelehnt, da die "Affidavits" unter den gegebenen Umständen völlig ausreichend seien.

In **T 674/91** wurde ausgeführt: Gemäß der Praxis der Beschwerdekammern werden "affidavits" oder "statutory declarations" im Original oder in Kopie als zulässige Beweismittel angesehen. Da der Zweck derartiger Beweismittel u. a. darin besteht, die Zeugenein-

vernahme des Unterzeichneten zu vermeiden, erübrigt es sich wohl, den Kontext dieser Aussagen durch Anhörung der betreffenden Personen zu bestätigen. Fest steht außerdem, daß solche Erklärungen meist aus den Antworten auf die Fragen von Rechtsexperten zusammengestellt werden und es infolgedessen nicht überraschen dürfte, wenn man in mehreren Erklärungen auf dieselben stereotypen Formulierungen trifft. Solange keine Gegengutachten bezüglich der Unterschriften vorgelegt werden, hat die Kammer die Unterschriften der unterzeichneten Personen nicht zu prüfen.

In **T 804/92** (ABl. 1994, 862) hatte die Einspruchsabteilung den Inhalt einer Erklärung unter Eid in einer Mitteilung an die Parteien detailliert vorgegeben. Ein solches Vorgehen wurde von der Kammer entschieden abgelehnt, weil es die Gefahr der Zeugenbeeinflussung in sich berge und ernsthafte Zweifel an der Beweiskraft derartiger Erklärungen wecken könne. Dies gelte für jede Instanz im Verfahren vor dem EPA.

In der Entscheidung **T 798/93** unterstrich die Kammer, daß die Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid, die zu den in Art. 117 (1) EPÜ aufgeführten möglichen Beweismitteln gehöre, nicht automatisch auf einfachen Antrag eines Beteiligten angeordnet werde. Sämtliche in Art. 117 EPÜ genannten Beweismittel stünden im Ermessen der zuständigen Stelle, die sie nur dann anordne, wenn sie sie für erforderlich halte.

In **T 142/97** (ABl. 2000, 358) entschied die Kammer, ein Organ des EPA sei grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheide. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände könne eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein.

Im vorliegenden Fall stützte die Einspruchsabteilung die Ablehnung der vorgelegten Beweisangebote jedoch auf bloße Vermutungen zu deren Inhalt und unterließ es, von den angebotenen Beweisen und ihrer Verbindung mit den Umständen der Vorbenutzung überhaupt Kenntnis zu nehmen, ohne daß, wie vorstehend ausgeführt, Umstände vorlagen, die eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich gemacht hätten. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellte demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Art. 117 (1) EPÜ und Art. 113 (1) EPÜ).

4. Beweiswürdigung

Das EPÜ enthält keine Vorschriften darüber, wie das Ergebnis einer Beweisaufnahme zu bewerten ist. Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das Organ, das die Entscheidung zu treffen hat, entscheidet daher aufgrund des gesamten Inhalts der Beweisaufnahme und des Verfahrens nach freier, an keine gesetzlichen Bewertungsregeln gebundener Überzeugung, ob eine behauptete Tatsache vorliegt oder nicht (vgl. **T 482/89**, ABl. 1992, 646, **T 327/91**, **T 838/92**, **T 575/94**). Es sind folglich auch keine allgemeinen Regeln für die Beweiswürdigung aufgestellt worden, sondern es wurde im Einzelfall entschieden, wann ein Beweismittel ausreichend ist.

Die Nichtvorlage vorhandener Beweismittel trotz einer entsprechenden Aufforderung der

Kammer kann als Indiz dafür gewertet werden, daß die Beweismittel den behaupteten Sachverhalt möglicherweise nicht bestätigen (**T 428/98**, Entscheidungsgründe Nr. 3.6).

Als Beispiele einer Beweiswürdigung können die folgenden Entscheidungen dienen.

Die Kammer hat in **T 473/93** entschieden, daß die Vermutung des Beschwerdeführers, er habe sich bei der Abgabe seiner eidesstattlichen Versicherung geirrt, nicht ausreicht, um mündlich vorgetragene, davon abweichende Tatsachen als glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Die mündlich behauptete Tatsache mußte daher als nicht bewiesen gelten.

In **T 332/87** wurde ein mit Datum versehenes, als vertraulich markiertes internes Blatt, das nicht unterschrieben war, zusammen mit einem undatierten Prospekt nicht als ausreichendes Beweismittel betrachtet. In **T 595/89** entschied die Kammer, daß interne Unterlagen des Einsprechenden über den Einbau eines Geräts in ein Flugzeug und über dessen Verkauf zum Beweis einer offenkundigen Vorbenutzung nicht ausreichend waren. In **T 204/88** war ein Angebotschreiben nicht ausreichend zum Beweis einer offenkundigen Vorbenutzung, weil nicht erkennbar war, wann und an wen das Gerät geliefert werden sollte, und weil das Gerät zu allgemein beschrieben war, um zu erkennen, ob es der Erfindung entsprach. Auch in **T 725/89** wurde ein datiertes Angebot als kein ausreichendes Beweismittel betrachtet, da nicht bewiesen war, wann das Angebot tatsächlich überreicht worden war, und das Datum des Angebots nur eine Woche vor dem Prioritätstag lag. In **T 482/89** war die Kammer der Meinung, daß ein nicht unterschriebener Lieferschein zusammen mit anderen Dokumenten ein ausreichendes Beweismittel für die Lieferung sein kann.

In **T 162/87** und **T 627/88** wurde entschieden, daß die Aussage eines Angestellten der eine Vorbenutzung geltendmachenden Partei ausreichend sein kann. Die Aussagen von Angestellten einer Partei wurden auch in den oben erwähnten Entscheidungen **T 124/88**, **T 482/89**, **T 830/90** (ABl. 1994, 713), **T 838/92** und **T 327/91** verwertet, ohne Gründe für deren Glaubwürdigkeit anzugeben. Die Glaubwürdigkeit von Zeugen kann nicht allein deshalb in Zweifel gezogen werden, weil sie verwandschaftlich untereinander und wirtschaftlich mit einer der Parteien verbunden sind (**T 363/90**). In **T 937/93** wurde festgestellt, der Beweiswert von Erklärungen eines Zeugen hänge von den Umständen des Einzelfalls ab.

In **T 1191/97** war die Kammer der Auffassung, die Tatsache, daß die strittigen Vorgänge lange zurückliegen, erkläre ohne weiteres gewisse Ungenauigkeiten in den Angaben des Zeugen. Das gelte insbesondere für den Zeitpunkt der Lieferung des vorbenutzten Gegenstandes, der aber durch die anderen Beweisunterlagen präzise belegt gewesen sei. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, daß der Zeuge seine Verpflichtung, nach bester Erinnerung auszusagen, verletzt haben könnte, seien für die Kammer nicht ersichtlich.

In **T 970/93** bezogen sich die Ansprüche auf ein kontinuierliches Walzwerk aus mehreren Gerüsten zum Herstellen von Stahlband. Die Einsprechenden/Beschwerdeführer machten zwei Vorbenutzungen, ein Walzwerk in China und eines in Deutschland, geltend. Es entstand eine Diskussion darüber, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, das maßgebende Merkmal, d. h. das Walzgeschwindigkeitsverhältnis des Walzwerks in China, zu erkennen, da dieses Verhältnis aus einem einzigen Walzvorgang nicht abgeleitet werden könne. Ferner vertrat der Beschwerdegegner die Auffassung, daß sowohl der Hersteller als auch der

Eigentümer der Anlage auf Vertraulichkeit bestünden, um die tatsächliche Kapazität des Walzwerks nicht zu offenbaren, da dies die Wettbewerbsfähigkeit gefährden würde.

Nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit hielt es die Kammer unter Berücksichtigung der folgenden Beweismittel und Umstände für sehr unwahrscheinlich, daß das Geschwindigkeitsverhältnis des Antriebsmotors des Walzwerks in einem Zeitraum von fast sieben Jahren zwischen dem Anlaufen der Produktion in dem Werk und dem Prioritätstag des vorliegenden Patents nicht öffentlich zugänglich geworden sei: In China sei es üblich, bei jungen Ingenieuren im Rahmen ihrer Ausbildung Werbung für neuinstallierte Industrieanlagen zu machen und ihnen diese vorzuführen. Da einer der wichtigsten Parameter für die Leistung eines Walzwerks sein "Geschwindigkeitskegel" sei, werde sich ein Fachmann nach diesem Parameter erkundigen oder das Geschwindigkeitsverhältnis des Walzengerüsts selbst errechnen, indem er die minimale und die maximale Geschwindigkeit der Walzen miteinander vergleiche. Da solche Anlagen jungen Ingenieuren im Rahmen ihrer Ausbildung vorgeführt würden, sei es höchst unwahrscheinlich, daß ihnen aus Wettbewerbsgründen eine Geheimhaltungspflicht auferlegt werde, wie dies der Beschwerdegegner vermute. Fehle jeder Beweis für die Vertraulichkeit, so gelte auch der Grundsatz, daß das Unternehmen, das das Walzwerk erworben habe, als Mitglied der Öffentlichkeit betrachtet werden könne, das durch den Erwerb des Walzwerkes und seine anschließende Nutzung alle maßgebenden Informationen über das Walzgeschwindigkeitsverhältnis in Besitz genommen habe.

In **T 905/94** hatte der Patentinhaber eine Markise auf einer Messe ausgestellt. Nach Prüfung der Ausstellung betreffenden Beweismittel befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob die Benutzung derselben Handelsbezeichnung für unterschiedliche Modelle ein Beweis dafür sein könne, daß der Patentinhaber Markisen gemäß dem strittigen Patent vor dem Prioritätstag vermarktet oder beschrieben habe. Nach ihrer Auffassung konnte diese Benutzung keinen hinreichenden Beweis darstellen. Im gewerblichen Bereich sei es üblich, daß ein und dieselbe Bezeichnung für ein Erzeugnis verwendet und beibehalten werde, dessen technische Merkmale sich im Laufe der Zeit je nach den vorgenommenen Verbesserungen änderten. Die Kammer stellte ferner fest, die Aussage eines Zeugen werde nicht dadurch glaubhafter, daß er sie drei Jahre früher als andere Zeugen gemacht habe.

Um die angebliche offenkundige Vorbenutzung zu beweisen, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechender) in **T 212/97** Tatsachen vorgebracht, die auf dem Hörensagen basierten. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals auf die mangelhafte Beweislage für die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen hingewiesen. Zeugen wurden von ihm nicht benannt. Behauptete offenkundige Vorbenutzungen seien aber von einer Einsprechenden möglichst lückenlos glaubhaft zu machen.

In **T 687/93** mußte die Kammer auf der Grundlage einiger Dokumente, die Aufschluß über die Nummer eines Harzgemisches und seine Handelsbezeichnung gaben, entscheiden, ob das Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Die Kammer war der Ansicht, ein Hersteller ändere zumindest die Kennziffer eines Erzeugnisses, wenn es in irgendeiner Weise verändert werde, so daß bei Erzeugnissen mit unveränderter Kennziffer, womöglich in Verbindung mit einem Markennamen, angenommen werden könne, daß sie identisch seien.

Als Beweis für die Behauptung, daß ein bestimmtes in einem Katalog beschriebenes Gerät der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich war, genügt es nach Auffassung der Kammer in der Entscheidung **T 48/96** nicht nachzuweisen, daß der Katalog fristgerecht veröffentlicht wurde, weil allein die Angabe in einem Katalog keinen eindeutigen Beweis darstellt, daß das beschriebene Produkt tatsächlich jedermann zugänglich war; so könnte es etwa bei der Veröffentlichung eine Verzögerung gegeben haben. Folglich hat sie die mit einem Datum versehenen Kopien von Katalogseiten nicht als ausreichenden Beweis für die öffentliche Zugänglichmachung anerkannt.

In **T 970/93** hatte der Beschwerdegegner auch die Stichhaltigkeit aller vorgelegten Beweismittel bestritten, aber seinen Einwand in erster Linie auf die Vermutung gestützt, die Beweismittel seien gefälscht worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß vernünftigerweise nicht erwartet werden könne, daß eine solche ausschließlich auf einem Verdacht beruhende Behauptung ein triftiger Grund sein könne, die Glaubwürdigkeit der Beweismittel anzuzweifeln. Sie ließ die Beweismittel gelten.

In der Entscheidung **T 301/94** bestätigte die Kammer, daß der Grundsatz der freien Beweiswürdigung für alle in diesen Verfahren eingereichten Beweismittel gilt. Sie stellte ferner fest, daß die Beweiskraft einer "déclaration d'honneur", deren Unterschrift von einem "notaire" beglaubigt worden ist, von den Umständen im Einzelfall abhängt.

In **T 750/94** (ABl. 1998, 32) vertrat die Kammer die Auffassung, daß nach dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" jedes für die Streitfrage relevante Beweismittel nach seiner Beweiskraft gewichtet werden muß, damit zuverlässig festgestellt werden kann, was sich wahrscheinlich ereignet hat. Einem nicht unterschriebenen Vermerk einer unbekannten, namentlich nicht genannten Person sollte grundsätzlich nur eine sehr geringe Beweiskraft beigemessen werden.

Im nationalen Verfahren vor dem niederländischen Landgericht und dem niederländischen Berufungsgericht wurden mehrere Zeugen gehört und von beiden Beteiligten Schriftsätze eingereicht. Zur Überzeugung des niederländischen Berufungsgerichts gab es keine lückenlose Beweiskette, der zufolge die angebliche Vorbenutzung tatsächlich vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents stattfand. Nach Würdigung der Feststellungen des niederländischen Berufungsgerichts entschied die Kammer im Verfahren **T 665/95**, daß keine weiteren Ermittlungen erforderlich seien und sie sich der Schlußfolgerung des niederländischen Berufungsgerichts anschließen könne; folglich sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegensatz zu den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als neu anzusehen.

5. Maßstab bei der Beweiswürdigung

Der der Entscheidung zugrundegelegte Sachverhalt muß zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen. Dabei erhebt sich die Frage, welcher Grad an Überzeugung notwendig ist. Eine ganze Reihe von Beschwerdekammerentscheidungen befaßt sich mit diesem Problem.

Die Beschwerdekammern legen in der Regel den Maßstab der "Abwägung der

Wahrscheinlichkeit" an, d. h. sie bilden ihre Überzeugung auf der Grundlage, daß der eine Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere. Das gilt insbesondere im Einspruchsbeschwerdeverfahren, vgl. **T 182/89** (ABl. 1991, 391), **T 270/90** (ABl. 1993, 725), **T 859/90**, **T 109/91**, **T 409/91** (ABl. 1994, 653), **T 1054/92** vom 20.6.1996, **T 296/93** (ABl. 1995, 627, Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe), **T 326/93**, **T 343/95**. Aber auch in den in Ex-parte-Verfahren ergangenen Entscheidungen **T 381/87** (ABl. 1990, 213) und **T 69/86** sowie **T 128/87**, (ABl. 1989, 406), **T 939/92** (ABl. 1996, 309) wird dieser Maßstab angewendet.

In anderen Fällen (z.B. **T 100/97**) entschied die Kammer auf der Grundlage eines Sachverhalts, der mit ausreichender Gewißheit feststand.

In der Entscheidung **T 1103/96** gelangte die Kammer zu der Ansicht, daß auch wenn es im Einzelfall nicht möglich sei, den Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz exakt zu rekonstruieren, sodaß die Kammer nicht in die Lage versetzt werde, ihre Entscheidung auf entsprechende Indikatoren zu gründen, nichtsdestoweniger die der Akte entnehmbaren Fakten hinreichen, um die Berechtigung der Argumentation des Antragstellers bezüglich einer Verletzung seines Rechts auf Gehör mit ausreichender Sicherheit beurteilen zu können.

Ein strengerer Maßstab wird in manchen Fällen verlangt.

Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, die das EPA untersucht und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit entscheidet, desto stichhalter muß der Entscheidung **T 750/94** (ABl. 1998, 32) zufolge das zugrundeliegende Beweismaterial sein. Führt die Entscheidung über diese Frage möglicherweise zur Zurückweisung einer europäischen Anmeldung oder zum Widerruf eines europäischen Patents - z. B. wegen einer angeblichen Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung -, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen. Eine europäische Patentanmeldung sollte nur zurückgewiesen und ein europäisches Patent nur widerrufen werden, wenn die Zurückweisungs- bzw. Widerrufsründe (d. h. die rechtlichen und faktischen Gründe) voll und ganz bewiesen sind.

a) Offenbarungsgehalt

In **T 793/93** fehlte im maßgeblichen Dokument des Standes der Technik die ausdrückliche Offenbarung dessen, was unter einen bestimmten Anspruch fallen sollte. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß Zugänglichkeit im Sinne des Art. 54 EPÜ noch begründet sein kann, wenn das zwangsläufige Ergebnis dessen, was wörtlich und explizit offenbart wurde, unter den Umfang dieses Anspruchs fällt. Nach Auffassung der Kammer muß jedoch bei der Beweiswürdigung ein wesentlich strengerer Maßstab als nur die Abwägung der Wahrscheinlichkeit angelegt werden, nämlich der "der zweifelsfreien Erkenntnis". Daraus folgt, daß bei Vorliegen eines begründeten Zweifels daran, wie das Ergebnis der Durchführung der wörtlichen Offenbarung und der Lehre einer Entgeghaltung aussehen kann, bzw. wenn nach wie vor eine "Grauzone" besteht, der auf ein solches Dokument gestützte Fall der Vorwegnahme scheitern muß (s. auch **T 464/94**).

In **T 348/94** war für die Kammer nicht zweifelsfrei erwiesen, daß der technische Inhalt des auf

der Konferenz gehaltenen Vortrags tatsächlich **in allen Einzelheiten** dem zehn Monate später in den Konferenzberichten veröffentlichten Artikel entsprach. Die Kammer entschied, daß man - bis zum Beweis des Gegenteils - nicht davon ausgehen könne, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die auf einer einige Zeit vorher in einer öffentlichen Sitzung vorgetragenen Abhandlung basieren soll, mit der mündlichen Offenbarung identisch ist, sondern zusätzliche Informationen enthalten könnte (siehe auch **T 890/96**).

In **T 838/97** erinnerte die Kammer daran, daß kein Zweifel darüber bestehen dürfe, daß die Vorveröffentlichung, so wie der Fachmann sie liest, eindeutig in allen ihren technischen Merkmalen dem beanspruchten Gegenstand entspricht.

b) Vorbenutzung

In **T 782/92** vertrat die Kammer die Auffassung, eine offenkundige Vorbenutzung müsse zweifelsfrei nachgewiesen werden. In **T 472/92** (ABl. 1998, 161) bestätigte die Kammer das Konzept des Abwägens der Wahrscheinlichkeit in normalen Fällen, machte jedoch eine Einschränkung für Fälle offenkundiger Vorbenutzung, wenn praktisch alle Beweismittel dafür der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden unterliegen. Hier hat der Patentinhaber selten ohne weiteres Zugang dazu. In der Praxis kann er lediglich diese Beweisführung angreifen, indem er auf darin enthaltene Widersprüche hinweist, oder Lücken in der Kette der geschäftlichen Transaktionen aufzeigen, die der Einsprechende nachweisen muß, wenn er mit dieser Behauptung Erfolg haben will. Die Kammer entschied, daß in diesen Fällen ein Einsprechender seine Behauptungen lückenlos nachweisen muß, weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen, nämlich daß keine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat (bestätigt in **T 97/94**, Nr. 5.1, ABl. 1998, 467 und **T 848/94**).

c) Art. 123 (2) EPÜ oder R. 88 EPÜ Satz 2

Die Kammern haben Änderungen oder Berichtigungen nur zugelassen, wenn über jeden vernünftigen Zweifel hinaus feststand, daß der Gegenstand der Anmeldung gegenüber der ursprünglichen Fassung nicht erweitert wird (**T 383/88**, **T 581/91**). Bei der Prüfung von Art. 123 (3) EPÜ stellte die Kammer in **T 113/86** den Grundsatz auf, daß Änderungen, die der Patentinhaber von sich aus beantragt, ohne daß sie durch Einspruchsgründe bedingt wären, die vom Einsprechenden oder vom EPA geltend gemacht wurden, nicht zugelassen werden sollten, wenn auch nur im entferntesten damit zu rechnen ist, daß das unveränderte Patent anders ausgelegt werden könnte als das geänderte.

d) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

In den Wiedereinsetzungsfällen wird meist festgestellt, daß die Kammer aufgrund der vorgelegten Beweise überzeugt bzw. nicht überzeugt ist, daß die zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags vorgetragenen Tatsachen wahr sind. In den Fällen **T 243/86** und **T 13/82** (ABl. 1983, 411) wird - entsprechend der deutschen Fassung des Art. 122 (3) EPÜ Satz 1 - "Glaubhaftmachung" verlangt. Ob dieser Begriff wie im deutschen, österreichischen oder schweizerischen Recht bedeutet, daß ein geringerer Grad an Wahrscheinlichkeit ausreicht, wurde noch nicht entschieden.

e) Disziplinarangelegenheiten

In der Entscheidung **D 5/86** (ABl. 1989, 210) vertrat die Kammer die Auffassung, die Verhängung einer Disziplinarstrafe setze voraus, daß eine Verletzung beruflicher Regeln zur Überzeugung des Disziplinarorgans festgestellt werden könne. Für diese Feststellung sei zwar keine absolute Gewißheit erforderlich, jedoch ein so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, daß er nach der Lebenserfahrung der Gewißheit gleichkomme. Eine Disziplinarmaßnahme könne nicht verhängt werden, wenn gegen die Feststellung, daß eine berufliche Regel verletzt sei, vernünftige Zweifel geltend gemacht werden könnten.

f) Einspruch im Auftrag eines Dritten

In **G 3/97** (ABl. 1999, 245) und **G 4/97** (ABl. 1999, 270) hatte die Große Beschwerdekammer entschieden, daß ein Einspruch, wenn der als Einsprechende gemäss R. 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt, nur dann unzulässig ist, wenn das Auftreten des Einsprechenden als missbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist. Das Vorliegen einer missbräuchlichen Gesetzesumgehung müsse auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

6. Beweislast

6.1 Unaufklärbarkeit einer Tatsache

Wenn eine entscheidungserhebliche Tatsache nicht bewiesen ist oder nicht bewiesen werden kann, wird aufgrund der Beweislastverteilung entschieden. Die Unaufklärbarkeit geht zu Lasten dessen, der die Beweislast für diese Tatsache trägt. Das EPÜ enthält hierzu keine expliziten Vorschriften. Aus der Praxis der Beschwerdekammern können jedoch einige Grundsätze hergeleitet werden.

Ist eine Beschwerdekammer nicht in der Lage, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung zweifelsfrei festzustellen, so trifft dieser Nachteil nach **T 200/94** - eine Entscheidung, die der ständigen Rechtsprechung folgt -, die beweispflichtige Partei, die sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stützt.

Im **Ex-parte-Verfahren** trägt der Anmelder die Beweislast für die für ihn günstigen Tatsachen, z. B. dafür, daß ein von der Prüfungsabteilung entgegengehaltenes Dokument nicht zum Stand der Technik zählt (**T 160/92**, ABl. 1995, 35), daß die Voraussetzungen des Art. 123 EPÜ erfüllt sind (**T 383/88**) oder daß eine Beschränkung der Ansprüche zulässig ist (**T 2/81**, ABl. 1982, 394).

In der Entscheidung **T 32/95** stellte die Kammer fest: Sobald der Anmelder guten Grund habe zu bezweifeln, daß das entgegengehaltene Dokument zum Stand der Technik gehöre, solle der Prüfer entsprechend der Empfehlung in den Richtlinien C-IV, 5.2 verfahren, d. h. die Angelegenheit nicht weiterverfolgen, wenn auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen könnten.

Für das **Einspruchsverfahren** wurde in **T 219/83** (ABl. 1986, 211 corr. ABl. 1986, 328) der

Grundsatz aufgestellt, daß es zu Lasten des Einsprechenden geht, wenn die Beteiligten bezüglich patenthindernder Tatsachen entgegengesetzte Behauptungen aufstellen, ohne sie belegen zu können, und wenn auch das EPA den Sachverhalt nicht von Amts wegen ermitteln kann (ebenso **T 293/87**, **T 459/87**). Dabei ist die Stellung des Einsprechenden im Beschwerdeverfahren ohne Bedeutung für die Verteilung der Beweislast (das ergibt sich z. B. aus **T 740/90**, **T 270/90**, ABl. 1993, 725 und **T 381/87**, ABl. 1990, 213). Bestreitet der Einsprechende z. B. das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit, trägt er in erster und zweiter Instanz die Beweislast dafür (S. **T 382/93**).

Diese Grundsätze wurden für die Nichtausführbarkeit der Erfindung bestätigt in **T 16/87** (ABl. 1992, 212), **T 182/89** (ABl. 1991, 391).

In der Entscheidung **T 1003/96** bestätigte die Kammer erneut, daß zugunsten des Patentinhabers entschieden werde, wenn Zweifel hinsichtlich der Offenbarung einer Entgegenhaltung bestehen (vgl. die Entscheidungen **T 230/92**, **T 345/86**, **T 601/91**, Entscheidungsgründe Nr. 5.2.6 und **T 968/91**).

In **T 547/88** wurde die erfinderische Tätigkeit bestritten. Obwohl die Kammer die Parteien gebeten hatte, in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten, welche Versuche unter welchen Bedingungen durchzuführen seien, stellten die Beteiligten jeweils eigene Versuche an und gelangten zu widersprüchlichen Ergebnissen. Anhand dieser Versuche konnte also nicht endgültig auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt werden. Die Kammer vertrat die Ansicht, da die Versuche zu widersprüchlichen Ergebnissen führten, sei - was die Relevanz der beanspruchten Merkmale für die zu lösende Aufgabe betreffe - im Zweifelsfalle zugunsten des Patentinhabers zu entscheiden. Abgesehen davon sei der Gegenstand der angefochtenen Ansprüche erfinderisch, weil er im Stand der Technik nicht nahegelegt werde. Das Patent wurde aufrechterhalten.

In **T 254/98** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) keine Beweise für die Behauptung vorgelegt, daß es nicht in seiner Macht stehe, Gegenbeweise von der betreffenden Firma zu beschaffen. Die Kammer führte aus, ein Beteiligter könne sich nicht einfach dadurch der Beweislast für von ihm behauptete Tatsachen entledigen, indem er auf die Entscheidung **T 472/92** (ABl. 1998, 161) verweist und erklärt, alle Beweise unterlägen der Verfügungsmacht seines Gegners, ohne nachzuweisen, daß nicht er, sondern nur der Beschwerdegegner in der Lage sei, Beweismittel für die betreffende Behauptung beizubringen.

Auch bei **Verfahrensfragen** kann die Beweislast eine Rolle spielen.

In **J 10/91** entschied die Kammer, daß der Absender das Risiko trägt, wenn ein Brief samt beigefügtem Scheck zur Gebührenentrichtung verlorengeht und es für die Behauptung, er sei im Amt verlorengegangen, weder einen Beweis noch eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt.

In **T 632/95** bestätigte die Kammer, daß der Umstand, daß der Eingang eines Schriftstückes nicht bewiesen werden kann, zu Lasten des Einreichenden geht, wie umgekehrt dem EPA der Nachweis des Zugangs amtsseitig zugestellter Schriftstücke obliegt.

In der Entscheidung **J 8/93** bestätigte die Kammer, daß sogar der schlüssige Beweis für die

Abgabe eines Schriftstücks zur Post nicht als hinreichender Beweis dafür gelten kann, daß das Schriftstück auch beim EPA eingegangen ist. Wenn die Post ein Schriftstück nicht ausliefert, muß der Anmelder die Folgen tragen, die ihm durch die Nichteinreichung entstehen.

Beruft sich ein Beteiligter darauf, daß es einen allgemeinen Rechtsgrundsatz im Sinne von Art. 125 EPÜ gebe, gemäß dem seiner Beschwerde stattgegeben werden müsse (hier: die Aufhebbarkeit letztinstanzlicher Entscheidungen im Falle gravierender Verfahrensfehler), so muß er Beweise dafür vorlegen, daß ein solcher Verfahrensgrundsatz in der Mehrzahl der EPÜ-Vertragsstaaten existiert (**T 843/91**, ABl. 1994, 832).

In der Sache **T 833/94** kam die Kammer zu folgendem Ergebnis: Wenn die vorgelegten Beweismittel nicht unmittelbar erkennen lassen, ob der umstrittene Sachverhalt wahr oder falsch ist, sondern Kenntnisse des nationalen Rechts und der nationalen Patentpraxis voraussetzen, so müssen Recht und Patentpraxis genauso bewiesen werden wie jeder andere Sachverhalt, auf den sich die Argumentation einer Partei stützt.

Gemäß R. 78 (2) EPÜ, 2. Halbsatz (früher R. 78 (3) EPÜ), muß im Zweifel das Europäische Patentamt den Tag des Zugangs beweisen. Nach der Entscheidung **T 247/98** sind bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandsmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der R. 78 (2) EPÜ die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute").

Aus allgemeinen Grundsätzen über die Darlegungslast der Parteien folgt, daß eine Partei, die sich auf die Anwendung einer für sie günstigen gesetzlichen Regelung berufen will, einen diese Anwendung rechtfertigenden Sachverhalt darzulegen hat, selbst wenn sie für diesen Sachverhalt letztlich nicht die Beweislast trägt. Die Tatsache, daß das Europäische Patentamt in einem Zweifel im Sinne von R. 78 (2) EPÜ, d. h. im Streitfall, die Beweislast für den Tag des Zugangs trägt, bedeutet darüber hinaus nicht, daß eine Partei, die sich auf den verspäteten Eingang eines Schriftstückes des Amtes bei ihr selbst berufen will, keinerlei Verpflichtung hätte, zur Aufklärung von Umständen beizutragen, die in ihrer eigenen Sphäre liegen, sondern sich gewissermaßen zurücklehnen und abwarten könne, ob es dem Europäischen Patentamt wohl gelingt herauszufinden, wann das Schriftstück bei ihr eingegangen ist. Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe zur Post zugegangen.

Nach alledem reicht im vorliegenden Fall die Tatsache allein, daß Rückschein und Empfangsbescheinigung des damaligen Vertreters der Beschwerdeführerin sich nicht in der Akte befinden, nicht aus, um im Sinne von "dispute" bzw. "contestation" gemäß R. 78 (2) EPÜ einen Zweifel daran zu begründen, daß die Entscheidung innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Aufgabe zur Post dem damaligen Vertreter der Beschwerdeführerin zugegangen ist. Es ist bekannt, daß sowohl Rückscheine als auch Empfangsbescheinigungen nicht in allen Fällen an das Amt zurückgeschickt werden, so daß ihr Nichtvorhandensein in der Akte nicht per se bedeutet, daß ein Zustellungsfehler vorliegt. Daher begründet allein das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte noch keinen Zweifel im

Sinne dieser Regel.

Tatsachen, die eigene Handlungen einer Partei betreffen oder die Gegenstand der eigenen Wahrnehmung einer Partei sind, könnten im Verfahren vor dem EPA von dieser Partei jedenfalls dann nicht mit "Nichtwissen" bestritten werden, wenn es an sich Sache dieser Partei ist, den Sachverhalt darzulegen.

6.2 Übergang der Beweislast

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird der Begriff "Beweislast" jedoch auch noch in einem anderen Sinne gebraucht: Hat eine Partei eine für sie günstige erstinstanzliche Entscheidung erreicht, oder bereits überzeugende Beweise für die von ihr behaupteten Tatsachen beigebracht hat, dann gehe die Beweislast auf die andere Partei über, d. h. diese müsse nun diese Beweise widerlegen oder zumindest entkräften, um eine für sie günstige Entscheidung zu erreichen.

In **T 270/90** (ABl. 1993, 725) wird darauf hingewiesen, daß jede Partei die Beweislast für die von ihr vorgetragenen Tatsachenbehauptungen trägt. Hat eine Partei für die von ihr behauptete Tatsache überzeugende Beweise vorgelegt, so verlagert sich die Beweislast für die gegenteilige Behauptung der anderen Partei auf letztere. In **T 109/91** vertrat die Kammer die Auffassung, die Beweislast könne sich in Abhängigkeit vom Gewicht des Beweismaterials immer wieder verlagern. Dies wurde in zahlreichen Entscheidungen bestätigt (s. beispielsweise **T 525/90**, **T 239/92**, **T 838/92**).

In **T 954/93** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende Einwände gegen die Neuheit des Patents vorgetragen, die anhand von Experimenten hätten bewiesen werden müssen. Er hatte aber keinen einzigen Test vorgelegt und dies damit begründet, daß sie sehr teuer gewesen wären. Die Kammer betrachtete die Behauptung als nicht bewiesen und ließ keine Umkehr der Beweislast zu. Die Tatsache, daß Experimente sehr teuer seien, wälze nicht die Beweislast auf den Patentinhaber ab.

In **T 743/89** wandte die Kammer die Regel des Beweises des ersten Anscheins an. In diesem Fall war nachgewiesen, daß ein die Erfindung offenbarender Prospekt sieben Monate vor dem Prioritätsdatum gedruckt worden war. Ungewiß war dagegen, wann er verteilt wurde. Die Kammer war der Auffassung, daß, obwohl es nicht mehr möglich war, das Datum der Verteilung festzustellen, es auf jedem Fall vernünftig war, davon auszugehen, daß die Verteilung noch innerhalb der sieben Monate erfolgt war. Die gegenteilige Behauptung des Patentinhabers hielt die Kammer für so wenig plausibel, daß sie ihm die Beweislast dafür aufbürdete.

In **T 585/92** (ABl. 1996, 129) vertrat die Kammer die Auffassung, daß es im Einspruchsverfahren Sache des Einsprechenden sei, zu beweisen, daß die nach Art. 100 EPÜ geltend gemachten Einwände substantiiert wurden. Widerruft die Einspruchsabteilung das Patent jedoch, so geht die Beweislast auf den Patentinhaber über, der im Beschwerdeverfahren aufzeigen muß, daß die Gründe für den Widerruf nicht zutreffend waren, d. h., daß die Einspruchsabteilung zu Unrecht widerrufen hat.

Auch bei Verfahrensfragen kann Beweislastverschiebung eine Rolle spielen.

Nach **T 128/87** (ABl. 1989, 406) trägt der Einreicher die Beweislast für den Eingang eines Schecks beim EPA. Wenn das EPA den Zugang eines Schriftstücks bestreitet, der Beteiligte aber Beweise für den Zugang vorlegt, so trägt nach den Entscheidungen **T 770/91** und **J 20/85** (ABl. 1987, 102) das EPA die Beweislast für seine Behauptung, das Schriftstück sei nicht eingegangen.

K. Vertretung

1. Liste der zugelassenen Vertreter nach Artikel 134 (1) EPÜ

In Art. 134 (1) EPÜ heißt es, daß die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden kann, die in einer beim EPA geführten Liste eingetragen sind. Die Voraussetzungen für die Eintragung sind in Art. 134 (2) EPÜ festgeschrieben.

Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter (Art. 134 (1) EPÜ) eingetragen sind und die europäische Eignungsprüfung bestanden haben (Art. 134 (2) c) EPÜ), besitzen natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse, weil nach Art. 10 (1) VEP 1994 (ABl. 1994, 7) der Nachweis derartiger Kenntnisse eine Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist. Des weiteren ist davon auszugehen, daß praktisch alle Personen, die aufgrund der Sonderregelung des Art. 163 EPÜ in die Liste eingetragen worden sind, natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse besitzen. Die Liste der zugelassenen Vertreter dient dem Zweck, eine Übersicht über besonders qualifizierte Vertreter in Patentsachen zu gewähren (**D 14/93**, ABl. 1997, 561).

In **J 1/78** (ABl. 1979, 285) war der Beschwerdeführer unter dem Buchstaben "V" als "von F., A." in die Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter eingetragen worden. Mit seiner Beschwerde wollte er erreichen, daß er wie z. B. im Telefonbuch unter dem Buchstaben "F" eingetragen wird. Die Kammer entschied, daß die Eintragung den vom Präsidenten des EPA festgelegten Grundsätzen für die Eintragung in die Liste entspreche, wonach der volle Zuname in alphabetischer Reihenfolge eingetragen werden muß. Nach deutschem Recht gälten frühere Adelsbezeichnungen ("von") als Teil des Namens. Die Eintragung in die Liste habe konstitutive Wirkung und begründe das Recht, im europäischen Patenterteilungsverfahren aufzutreten. Im übrigen sei zwischen dieser konstitutiven Wirkung und der Veröffentlichung der Liste, die im Übereinkommen nicht vorgeschrieben ist, zu unterscheiden. Das EPA gebe von Zeit zu Zeit ein Verzeichnis heraus, um dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen. In diesem Verzeichnis könne der zugelassene Vertreter auf Antrag auch unter einem anderen Buchstaben eingetragen werden.

2. Vertretung von "gebietsfremden" Anmeldern vor dem EPA

Gemäß Art. 133 (2) EPÜ müssen natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren

VI.K.3. Zugelassene Vertreter während der Übergangszeit nach Artikel 163 (6) EPÜ

durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch ihn vornehmen, siehe **T 451/89** und **T 883/90**; in der Ausführungsordnung können weitere Ausnahmen zugelassen werden.

In **T 213/89** hatte sich der japanische Erfinder mit einem Satz geänderter Anmeldungsunterlagen direkt an das EPA gewandt. Den Unterlagen lag ein Schreiben an seinen Vertreter bei, aus dem hervorging, daß er die geänderten Unterlagen auch an diesen gesandt hatte. Die Kammer stellte fest, daß keine Bestätigung des Vertreters vorlag, wonach die vom Erfinder direkt übermittelten Unterlagen als offizielle Antwort auf den Bescheid des Amts anzusehen seien. Da Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, Handlungen im Verfahren durch ihren Vertreter vornehmen müssen, konnten die Unterlagen nicht in Betracht gezogen werden.

3. Zugelassene Vertreter während der Übergangszeit nach Artikel 163 (6) EPÜ

Eine der Voraussetzungen für die Eintragung in die beim Europäischen Patentamt geführte Liste ist, daß der Bewerber die europäische Eignungsprüfung bestanden hat. Von dieser Voraussetzung konnte nach Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens unter den Bedingungen des Art. 163 EPÜ bis zum Ende einer Übergangszeit abgesehen werden (vgl. **J 19/89** (ABl. 1991, 425), **J 10/81**). Diese Übergangszeit endete in bezug auf alle Staaten, die dem Übereinkommen von Anfang an angehörten, am 7.10.1981 (Beschuß des Verwaltungsrats vom 6. Juli 1978, ABl. 1978, 327). Nach Art. 163 (6) EPÜ können von diesem Tag an Personen, die ihren Geschäftssitz oder einen Arbeitsplatz in einem Staat haben, der dem EPÜ ... beitrifft, während eines Zeitraums von einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts des genannten Staates an, unter den Voraussetzungen des Art. 163 (1) bis (5) EPÜ in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden, d. h. insbesondere ohne die Eignungsprüfung abgelegt zu haben.

Die Wiedervereinigung Deutschlands brachte hinsichtlich der Zulassung von Vertretern Probleme besonderer Art mit sich - wie den Entscheidungen **J 18/92**, **J 30/92**, **J 31/92**, **J 32/92** und **J 33/92** zu entnehmen ist. Die Beschwerdeführer machten geltend, daß die Bestimmungen des Art. 163 (6) EPÜ auch auf Patentanwälte Anwendung finden sollten, die die Voraussetzungen für die Berufsausübung in Westdeutschland und nicht in der ehemaligen DDR erworben hätten. Nach Auffassung der Kammer kann Art. 163 (6) EPÜ nur auf solche Personen entsprechend angewandt werden, die sich in einer ähnlichen Lage befinden wie die Patentvertreter eines dem EPÜ beitretenden Landes. Dieses Erfordernis erfüllen nur die Patentvertreter aus der DDR, nicht aber ihre bereits in der BRD zugelassenen Kollegen. Die Kammer vertrat die Auffassung, es sei doch wohl abwegig, wenn diejenigen, die in einem Vertragsstaat als Patentvertreter zugelassen seien, einfach im Wege der Gleichstellung mit Personen, die in einem dem EPÜ erst kürzlich beigetretenen Land tätig seien, zugelassene Vertreter werden könnten, ohne die Eignungsprüfung ablegen zu müssen. Die Beschwerden wurden dementsprechend zurückgewiesen.

4. Rechtsanwälte, die aufgrund des Artikels 134 (7) EPÜ zur Vertretung berechtigt sind

4.1 Einleitung

Nach Art. 134 (1) EPÜ kann die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in der o. g. Liste eingetragen sind. Art. 134 (7) EPÜ sieht jedoch vor, daß die Vertretung in diesen Verfahren wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang wahrgenommen werden kann, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann. Die Regelung nach Art. 134 (7) EPÜ stellt also eine Ausnahme dar.

In **J 19/89** (ABl. 1991, 425) wurde festgestellt, daß sich trotz aller Unterschiede in der Bezeichnung und im Werdegang der zur Rechtsanwaltschaft zu zählenden Personen aufgrund einer gemeinsamen europäischen Rechtsgeschichte und Rechtskultur in den Vertragsstaaten ein im wesentlichen gleichwertiger Berufsstand entwickelt hat. Der letzte Halbsatz von Art. 134 (7) EPÜ, Satz 1, ist also notwendig, weil nach nationalem Recht selbst der Rechtsanwalt in einem gewissen Umfang davon ausgeschlossen sein könnte, die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens auszuüben. Durch diesen Halbsatz wird verhindert, daß ein "Rechtsanwalt", "legal practitioner" oder "avocat" beim EPA in größerem Umfang vertreten kann, als er dies beim nationalen Patentamt zu tun berechtigt ist. Art. 134 (7) EPÜ ist deshalb eine auf die Rechtsanwaltschaft - wie es sie mit verschiedenen Bezeichnungen in allen Vertragsstaaten gibt - beschränkte Sonderregelung. Die Rechtsanwaltschaft und die ihr vergleichbaren Berufsstände in den Vertragsstaaten sind durch Art. 134 (7) EPÜ zur Vertretung vor dem EPA berechtigt - nicht im Hinblick auf die Person des einzelnen Anwalts, sondern im Hinblick auf die Institution des Rechtsanwalts als solcher.

4.2 Vertreterregister

Es ist klar zu unterscheiden zwischen dem Vertreterregister und der gemäß Art. 134 (1) bis (4) EPÜ geschaffenen **Liste der zugelassenen Vertreter**. Während gemäß Art. 134 (4) EPÜ die Personen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, berechtigt sind, in allen durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren aufzutreten, ist im Übereinkommen für Rechtsanwälte nichts entsprechendes vorgesehen. Ihre Vertretungsbefugnis vor dem EPA ist nicht genereller Art, sondern ist unmittelbar an die Erfüllung der Bestimmungen des Art. 134 (7) EPÜ geknüpft (**J 27/95**).

Die Liste der zugelassenen Vertreter dient dem Zweck, eine Übersicht über besonders qualifizierte Vertreter in Patentsachen zu gewähren; dieser Zweck würde beeinträchtigt werden, wenn Rechtsanwälte ohne derartige Qualifikation in die Liste aufgenommen werden könnten. Dementsprechend gelten die Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter nach Art. 134 (2) EPÜ auch für Rechtsanwälte (**D 14/93**, ABl. 1997, 561).

Nach der Praxis im EPA werden Rechtsanwälte, die ihre Absicht bekunden, eine Vertretung

in den Verfahren vor dem EPA wahrzunehmen, und eine Vollmacht vorlegen, in ein Vertreterregister eingetragen, sofern sie die Anforderungen des Art. 134 (7) EPÜ erfüllen. Es obliegt der Rechtsabteilung, diese Anforderungen zu überprüfen und die Eintragungen und Löschungen im Register vorzunehmen (vgl. Beschluß des Präsidenten vom 10. März 1989 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, Nr. 1.1 c), ABl. 1989, 177) (**J 27/95**).

4.3 Genaue Bedeutung des Artikels 134 (7) EPÜ

In **J 19/89** (ABl. 1991, 425) befaßte sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Frage, ob ein Patentanwalt nach nationalem Recht aufgrund seiner rechtlichen Qualifikation und seiner Vertretungsbefugnisse im nationalen Patentwesen als "legal practitioner" (Rechtsanwalt) im Sinne von Art. 134 (7) EPÜ anzusehen und somit zur Vertretung vor dem EPA zugelassen ist. Sie stellte fest, daß ein **Patentanwalt** nach nationalem Recht ungeachtet seiner fachlichen Qualifizierungen und seiner Vertretungsbefugnisse im nationalen Patentwesen nicht als "legal practitioner" i. S. v. Art. 134 (7) EPÜ gelten kann und deswegen nicht zur Vertretung vor dem EPA zugelassen werden kann (s. auch **D 14/93** (ABl. 1997, 561)).

In **J 27/95** beantragte der Beschwerdeführer, ein spanischer Staatsangehöriger, als "Rechtsanwalt" im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ anerkannt und zur Vertretung in den durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren zugelassen zu werden. Entsprechend der Entscheidung der Rechtsabteilung findet Art. 134 (7) EPÜ nur auf Rechtsanwälte Anwendung, die aufgrund der Ausübung des Rechtsanwaltsberufs "als solcher" zur Vertretung vor ihrem nationalen Patentamt zugelassen sind. In Spanien seien jedoch Rechtsanwälte als solche nicht zur Vertretung in Patentsachen zugelassen. In der vom Beschwerdeführer eingereichten Beschwerdebegründung hieß es unter anderem, daß der Wortlaut des Art. 134 (7) EPÜ keine Beschränkung auf Rechtsanwälte "als solche" enthalte. In Spanien sei die Registrierung als "Agente de la Propiedad Industrial" eine reine Formsache, die sich an einem Nachmittag nach Erbringung des Nachweises über den erforderlichen Universitäts-abschluß erledigen lasse.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte zunächst klar, daß die Zulassung von Rechtsanwälten zur Vertretung vor dem EPA unmittelbar an die Bedingung geknüpft sei, daß sie die Anforderungen des Art. 134 (7) EPÜ erfüllen. Wann immer ein Rechtsanwalt beantrage, zur Wahrnehmung der Vertretung in den Verfahren vor dem EPA zugelassen zu werden, sei die Rechtsabteilung befugt zu prüfen, ob er oder sie die Bedingungen nach Art. 134 (7) EPÜ erfüllt. Werde der Antrag abgelehnt, so könne er jederzeit auf der Grundlage neuen Tatsachenmaterials nochmals gestellt und geprüft werden.

In ihrer Entscheidung wies die Kammer darauf hin, daß gemäß Art. 134 (7) EPÜ ein in einem Vertragsstaat zugelassener Rechtsanwalt "seinen Geschäftssitz in diesem Staat" haben muß. Sie stellte fest, daß in allen drei Sprachen des Übereinkommens der Ausdruck "seinen Geschäftssitz" (im Gegensatz zu "einen Geschäftssitz") verwendet wird. Diese Formulierung mache deutlich, daß der Geschäftssitz im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ der Ort sei, an dem eine Person ihren Beruf als Rechtsanwalt ausübe. Als einziger Nachweis liege ihr jedoch die Registrierung einer Anschrift in Spanien vor, was nicht als Beweis für einen Geschäftssitz im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ gelten könne. Da der Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht

habe, daß er einen Geschäftssitz im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ in Spanien besitze, müsse die Kammer die Beschwerde zurückweisen. Unter diesen Umständen halte sie es weder für notwendig noch für angemessen, die weiteren Fragen zu prüfen, die der Entscheidung der ersten Instanz zugrunde gelegen hatten.

4.4 Beschränkung der Befugnisse von Rechtsanwälten

In **D 14/93** (ABl. 1997, 561) stellte die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten fest, daß Personen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter (Art. 134 (1) EPÜ) eingetragen sind und die europäische Eignungsprüfung bestanden haben, natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse besitzen, weil nach Art. 7 (1) a) VEP 1991 (jetzt Art. 10 (1) VEP 1994) der Nachweis derartiger Kenntnisse eine Voraussetzung für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung ist. Dagegen besitzen Rechtsanwälte die natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse in der Regel nicht, die im Hinblick auf Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten anfallen, erforderlich sind. Nach Auffassung der Kammer hat ein Rechtsanwalt auch auf dem Gebiet der Ausbildung von Bewerbern gemäß Art. 7 (1) b) i) VEP (jetzt Art. 10 (2) a) i) VEP 1994) nicht dieselben Befugnisse wie ein zugelassener Vertreter. Die Ausbildung von Bewerbern nach Art. 7 (1) b) VEP 1991 (jetzt Art. 10 (2) VEP 1994) ist kein durch das EPÜ geschaffenes Verfahren im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ. Die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung nach Art. 7 (1) b) VEP 1991 nachzuweisende Beschäftigung kann nicht bei einem Rechtsanwalt abgeleistet werden, der nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, und zwar auch dann nicht, wenn der Rechtsanwalt außerdem Patentanwalt nach nationalem Recht ist.

5. Verfahrenshandlungen, die von einer anderen Person als dem bevollmächtigten Vertreter vorgenommen werden

In **J 28/86** (ABl. 1988, 85) vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß Prüfungsanträge, die von nach Art. 134 EPÜ nicht zur Vertretung berechtigten Personen gestellt werden, unwirksam sind. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß der Vertreter später in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen wurde. In dieser Eigenschaft hat er den von ihm früher gestellten unwirksamen Antrag weder genehmigt noch wiederholt.

In **J 32/86** befand die Kammer, daß die in Art. 133 (2) EPÜ geforderte Bestellung eines zugelassenen Vertreters (der Beschwerdeführer hatte seinen Wohnsitz in den USA) nicht automatisch bewirkt, daß vom Anmelder zuvor selbst vorgenommene Handlungen dadurch rechtsgültig werden. Das EPA ist jedoch verpflichtet, dem Vertreter billigerweise Gelegenheit zu geben, Mängel dieser Art zu beseitigen, die vor seiner Bestellung aufgetreten sind und von ihm noch rechtmäßig beseitigt werden können.

In **T 665/89** befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob ein von einem Einsprechenden mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat eingeleiteter Einspruch zulässig ist, wenn die Einspruchsschrift von einer Person unterzeichnet ist, die weder ein zugelassener Vertreter (Art. 134 (1) oder (7) EPÜ) noch ein Angestellter des Einsprechenden (Art. 133 (3) EPÜ) ist. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Handlungen eines Nichtberechtigten so zu werten sind, als ob die Unterschrift fehlte, und hielt somit den Mangel für heilbar. Der

Einsprechende holte auf Aufforderung des EPA die fehlende Unterschrift fristgerecht nach. Gemäß R. 36 (3) EPÜ Satz 3 behielt damit das Schriftstück den ursprünglichen Tag des Eingangs.

6. Bevollmächtigung eines Vertreters

6.1 Einreichung der Vollmacht

In R. 101 (4) EPÜ heißt es, daß die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung unbeschadet anderer im Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen als nicht erfolgt gelten, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht wird (vgl. **T 355/86**).

R. 101 (4) EPÜ mißt der Klarstellung der Rechtsverhältnisse zwischen dem Rechtsinhaber oder Berechtigten und dem Vertreter auch in formeller Hinsicht besondere Bedeutung bei, insbesondere was das Verhältnis Patentanmelder und Vertreter betrifft. In **T 10/82** (ABl. 1993, 407) hatte eine Person, die ein zugelassener Vertreter im Sinne des Art. 134 EPÜ war, im eigenen Namen Einspruch eingelegt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein zugelassener Vertreter im Sinne des Art. 134 EPÜ nicht berechtigt sei, im eigenen Namen Einspruch einzulegen, wenn er für einen Auftraggeber handelt. Der Einspruch war somit unzulässig.

In **J 12/88** stellte sich heraus, daß der frühere Vertreter des Beschwerdeführers in dessen Namen Handlungen vor dem EPA vorgenommen hatte, ohne dazu beauftragt gewesen zu sein, und dabei eine gefälschte Vollmacht benutzt hatte. Die Kammer erachtete das gesamte Verfahren für nichtig. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine wirksame europäische Patentanmeldung beim EPA vorgelegen. Alle an das Amt im Namen des Beschwerdeführers gezahlten Gebühren seien hinfällig und müßten zurückgezahlt werden.

In **T 850/96** hatte der Beschwerdeführer behauptet, der Einspruch sei nicht zulässig, weil die Unterzeichner der Einspruchsschrift keine Vollmacht eingereicht hätten. Ein Angestellter müsse mit der Einspruchsschrift eine Erklärung einreichen, wonach er als zugelassener Vertreter handle. Andernfalls müsse er eine Vollmacht einreichen.

In dem betreffenden Fall war die Einspruchsschrift von zwei zugelassenen Vertretern unterzeichnet worden. Die Kammer verwies auf Art. 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 (ABl. 1991, 489), wo es heißt, daß ein zugelassener Vertreter, der in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen ist **und sich als solcher zu erkennen gibt**, nur in den Fällen des Artikels 1 Absätze 2 und 3 dieses Beschlusses eine unterzeichnete Vollmacht einreichen muß. Im hier vorliegenden Fall bestand jedoch der Mangel nicht im Fehlen einer unterzeichneten Vollmacht, sondern darin, daß sich die Unterzeichner der Einspruchsschrift nicht als zugelassene Vertreter zu erkennen gegeben hatten.

Sie gaben sich erst dann als zugelassene Vertreter zu erkennen, nachdem die Einspruchsabteilung sie aufgefordert hatte, eine Vollmacht einzureichen. Die Einspruchsabteilung gab sich mit dieser Auskunft zufrieden. Entgegen der Behauptung des

Beschwerdeführers gebe es keine bestimmte Frist, innerhalb deren sich der zugelassene Vertreter zu erkennen geben müsse. Deshalb könne dies auch noch nach Einlegung des Einspruchs geschehen. Die vom Beschwerdeführer angeführte Vorschrift der R. 101 (4) EPÜ, daß die Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt gälten, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht werde, komme daher hier nicht zur Anwendung. Folglich müsse der Einspruch als rechtzeitig eingelegt gelten.

6.2 Bestellung eines gemeinsamen zugelassenen Vertreters

In **J 35/92** hatte von zwei gemeinsamen Einzelmeldern der als erster genannte seine Rechte an der Anmeldung einem Unternehmen übertragen, das einen anderen Vertreter bestellt hatte, der dann die Anmeldung zurücknehmen sollte. Der zweite Anmelder stimmte der Zurücknahme nicht zu. Die erste Instanz vertrat die Auffassung, das Unternehmen sei berechtigt, die Anmeldung einseitig zurückzunehmen, da nach R. 100 (1) EPÜ der an erster Stelle genannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter beider Anmelder angesehen werden könne. Dem schloß sich die Beschwerdekammer jedoch nicht an. R. 100 EPÜ gelte nur, wenn kein gemeinsamer zugelassener Vertreter bestellt worden sei; im vorliegenden Fall hätten die ursprünglichen Anmelder aber einen Vertreter bestellt, der weiterhin für den zweiten Anmelder tätig sei. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß die vermeintliche Zurücknahme der Anmeldung durch den zuerst genannten Anmelder ungültig sei. Die Parteien wurden aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen zugelassenen Vertreter zu bestellen; ansonsten werde das EPA einen solchen bestimmen.

In der Sache **J 10/96** befand die Juristische Beschwerdekammer folgendes: Legt ein von mehreren Anmeldern gemeinsam bestellter zugelassener Vertreter sein Mandat im Laufe des Verfahrens nieder, so ist das in R. 100 (2) EPÜ, Satz 2, dargelegte Verfahren zu befolgen, wonach das EPA die Anmelder auffordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so ist das EPA berechtigt, den gemeinsamen Vertreter selbst zu bestimmen.

6.3 Allgemeine Vollmachten

In der Sache **J 11/93** beantragte der Anmelder gemäß R. 69 (2) EPÜ formgerecht eine Entscheidung über die Feststellung, daß seine Anmeldung als zurückgenommen gelte. In seiner Beschwerdebegründung brachte er vor, die Mitteilung des Amts nach R. 85a (1) EPÜ hätte dem bevollmächtigten europäischen Vertreter zugestellt werden müssen, da er aufgrund einer beim EPA im Zusammenhang mit einer anderen europäischen Patentanmeldung eingereichten allgemeinen Vollmacht ordnungsgemäß bevollmächtigt sei, für den Anmelder zu handeln. Statt dessen sei die Mitteilung dem Anmelder, einem amerikanischen Unternehmen, direkt zugestellt worden.

Die Kammer bemerkte, daß hier das übliche, für allgemeine Vollmachten empfohlene Formblatt nicht verwendet worden sei und die Eingangsstelle dem zusammen mit der anderen Patentanmeldung eingereichten Schriftstück nicht habe entnehmen können, daß dieses als allgemeine und nicht als Spezialvollmacht gelten sollte. Die Kammer bestätigte, daß die betreffende Vollmacht zu keinem Zeitpunkt beim EPA als allgemeine Vollmacht eingetragen worden sei; aber selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte der Anmelder

die Nummer, unter der sie eingetragen worden wäre, angeben müssen, damit die Eingangsstelle der Vollmacht hätte Rechnung tragen und die Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ dem Vertreter hätte zustellen können, anstatt sie dem Anmelder selbst an seine zuletzt bekannte Anschrift zuzuleiten. Dementsprechend hatte der Anmelder nach Auffassung der Kammer zu dem Zeitpunkt, als die ihm direkt zugestellte Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ erging, noch keinen zugelassenen europäischen Vertreter bestellt. Somit konnte die Eingangsstelle die R. 81 EPÜ, wonach Zustellungen an den Vertreter (nämlich den europäischen Vertreter) zu richten sind, wenn ein solcher bestellt worden ist, nicht anwenden, sondern nur die R. 78 (2) EPÜ (in der bis 31.12.1998 gültigen Fassung), die Zustellungen an Empfänger regelt, die weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats haben und keinen bevollmächtigten Vertreter bestellt haben.

In der Sache **J 17/98** hatte die Juristische Beschwerdekammer darüber zu befinden, ob Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen gelten, den Anmeldern richtig zugestellt wurden, die keinen Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hatten, für die dem EPA aber allgemeine Vollmachten vorlagen. Nach Auffassung der Anmelder hätten die Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen galten, eigentlich den Vertretern zugestellt werden müssen, die in den allgemeinen Vollmachten in den Akten des EPA aufgeführt waren. Die Kammer bezeichnete die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht, die zur Vertretung eines bestimmten Anmelders berechtige, und die Mitteilung über die Bestellung eines Vertreters für eine einzelne Anmeldung als zwei verschiedene Verfahrenshandlungen. Definitionsgemäß bezögen sich allgemeine Vollmachten nicht auf einzelne Fälle und könnten das EPA ohne weitere Angaben des Anmelders nicht zu der Annahme veranlassen, daß in einer konkreten Sache ein bestimmter Vertreter bestellt worden sei. Aus dem Übereinkommen gehe klar hervor, daß die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht nicht bedeute, daß in einer bestimmten Sache ein zugelassener Vertreter bestellt werde. In solchen klaren Fällen, die sich direkt aus den Bestimmungen des Übereinkommens ergäben, müsse das EPA nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine umfassenden Rechtsauskünfte erteilen, die über das betreffende Formblatt hinausgingen, sofern dieses klar und eindeutig sei.

6.4 Untervollmachten

In **T 227/92** wurde die Auffassung vertreten, daß eine Untervollmacht, die ein zugelassener Vertreter einer Person erteilt, die nicht ein zugelassener Vertreter im Sinne des Art. 134 EPÜ ist, ungültig ist. Dieser Person kann daher nur die Aufgabe eines technischen Beraters des zugelassenen Vertreters zukommen.

6.5 Zulassung eines Zusammenschlusses von Vertretern

In **J 16/96** (ABl. 1998, 347) teilte die Rechtsabteilung des EPA der Firma X. mit, daß ihre Patentabteilung nicht als Zusammenschluß von Vertretern registriert werden könne. Unter einem Zusammenschluß von Vertretern sei ein Zusammenschluß zu verstehen, dem nur freiberuflich tätige zugelassene Vertreter angehören. Dies ergebe sich aus der "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA" (ABl. 1979, 92). Da die Mitarbeiter der Patentabteilung einer Firma nicht als freiberufliche Vertreter anzusehen seien, komme für sie die Eintragung als Zusammenschluß nicht in Frage. In Ihrer Entscheidung führte die Rechtsabteilung des

Europäischen Patentamts aus, die Auslegung des Begriffs "Zusammenschluß von Vertretern" als Zusammenschluß freiberuflich tätiger zugelassener Vertreter beruhe auf einem Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation aus dem Jahr 1978 über die Auslegung der R. 101 (9) EPÜ.

Die Beschwerdekammer befaßte sich mit der Frage der Verbindlichkeit solcher Beschlüsse des Verwaltungsrats für die Beschwerdekammern. Sie wies darauf hin, daß in Art. 23 (3) EPÜ niedergelegt sei, daß die Mitglieder der Kammern für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen seien. Aus diesem Grunde bestehe weder eine formelle Bindung der Beschwerdekammern an einen Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats, noch könne ein solcher Beschluß als Weisung für ihre Entscheidungen verstanden werden. Für die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens trete der Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats in seiner Bedeutung für die Auslegung von R. 101 (9) EPÜ gleichwertig neben die allgemeine Auslegungsregel von Art. 31 (1) der Wiener Vertragsrechtskonvention.

Die Kammer kam zu dem Schluß, die bisherige Amtspraxis, die R. 101 (9) EPÜ nur auf zugelassene Vertreter anzuwenden, die "freiberuflich tätig" seien, finde keine Grundlage im Übereinkommen. Ein Zusammenschluß von Vertretern im Sinne von R. 101 (9) EPÜ könne deshalb auch von zugelassenen Vertretern gebildet werden, die nicht freiberuflich tätig seien. Diese Auslegung von R. 101 (9) EPÜ stehe im Einklang mit dem allgemeinen Ziel des Übereinkommens, den Patentschutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen (vgl. Präambel des Übereinkommens). Wie schon bei der Schaffung von R. 101 (9) EPÜ festgestellt wurde, solle diese Bestimmung für verschiedene Länder mit unterschiedlichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und abweichenden Traditionen anwendbar sein, in denen sich die Vertreter häufig in unterschiedlicher Form zusammengeschlossen haben, z. B. in Form von Gesellschaften. Im Hinblick darauf wurden die in R. 101 (9) EPÜ ursprünglich vorgesehenen Ausdrücke "Sozietät" bzw. "partnership" ersetzt durch die allgemeineren Begriffe "Zusammenschluß von Vertretern" bzw. "association of representatives". Die französischsprachige Fassung "groupement de mandataires" blieb unverändert (vgl. dazu Dok. CI/GT VI/166d/77 vom 20. April 1977). Vor diesem Hintergrund bestehe keine Veranlassung, den Begriff "Zusammenschluß von Vertretern" einschränkend auszulegen.

7. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

7.1 Allgemeines

in **J 11/94** (ABl. 1995, 596) legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Fragen vor, ob es im Ermessen einer Beschwerdekammer stehe, einer Person, die nicht nach Art. 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten, in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten, und wenn ja, welche Kriterien bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen sind.

Mit **T 803/93** (ABl. 1996, 204) wurde der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob und ggf. unter welchen Umständen sich eine Person, die nicht zur Vertretung vor dem

EPA zugelassen ist (d. h. eine Begleitperson) in der mündlichen Verhandlung nach Art. 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen machen darf. Diese Frage reichte über die Umstände der Entscheidung **J 11/94** hinaus, bei der es ja nur um Rechtsfragen im einseitigen Verfahren ging.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete dies in zwei Entscheidungen, **G 2/94** (ABl. 1996, 401) zu **J 11/94** und **G 4/95** (ABl. 1996, 412) zu **T 803/93**.

In **G 4/95** (ABl. 1996, 412) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die Bestellung eines zugelassenen Vertreters durch einen Beteiligten die Bevollmächtigung und Nennung der fachlich qualifizierten Person einschließt, die für alles, was dieser Beteiligte beim EPA vorbringt, verantwortlich ist. Dieser Vortrag des Falls eines Beteiligten stellt die Kernfunktion eines zugelassenen Vertreters im Sinne des Art. 133 EPÜ dar. In der mündlichen Verhandlung wird von einem zugelassenen Vertreter erwartet, daß er den vollständigen Fall des von ihm oder von ihr vertretenen Beteiligten vorträgt.

Die Große Beschwerdekammer prüfte getrennt das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln einerseits und das Vorbringen von Argumenten andererseits.

Was das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln durch eine Begleitperson betrifft, so entschied die Große Beschwerdekammer, daß solche mündlichen Ausführungen, die über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus in der mündlichen Verhandlung gemacht werden, nach dem EPÜ nicht ausgeschlossen sind. Sie können nach dem allgemeinen Ermessen zugelassen werden, das das EPÜ dem EPA hinsichtlich des Vorbringens von Tatsachen und Beweismitteln einräumt.

Zu der Frage, ob eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen in Form von Argumenten machen darf, erklärte die Große Beschwerdekammer, daß in Art. 133 EPÜ - so die Kammer - kein Unterschied zwischen schriftlichem und mündlichem Verfahren gemacht wird; somit ist ein zugelassener Vertreter für alle schriftlichen und mündlichen Ausführungen verantwortlich, die im Namen des Beteiligten, der ihn bestellt hat, gemacht werden. Im Rahmen des im EPÜ vorgesehenen **schriftlichen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens** kann demnach der zugelassene Vertreter weitere Schriftstücke einreichen, die von einem Dritten (zum Beispiel einem Professor der Rechts- oder Naturwissenschaften) unterzeichnet sind. Sofern diese Schriftstücke unter der Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorgelegt werden, dürfen sie von der Berücksichtigung in dem Verfahren, in dem sie eingereicht werden, nicht ausgeschlossen werden. Desgleichen ist es auch in der **mündlichen Verhandlung** nach Art. 116 EPÜ im Rahmen des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens einer Begleitperson des zugelassenen Vertreters nicht verboten, unter dessen Aufsicht über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus für einen Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen zu machen.

Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, daß ein Rechtsanspruch auf solche mündlichen Ausführungen nicht besteht; sie dürfen nur mit Zustimmung des EPA und nach

seinem Ermessen gemacht werden. Wünscht ein Beteiligter in der mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, daß eine Begleitperson über den umfassenden Vortrag seines Falles durch den zugelassenen Vertreter hinaus in seinem Namen mündliche Ausführungen macht, so liegt die Zulassung zusätzlicher mündlicher Ausführungen im Ermessen des EPA, wobei insbesondere die Art und der Zeitpunkt jedes Antrags auf Zulassung solcher zusätzlicher mündlicher Ausführungen sowie ihr geplanter Gegenstand zu berücksichtigen sind. Das EPA hat bei der Ausübung seines Ermessens folgende **Kriterien** zu berücksichtigen:

- i) Der zugelassene Vertreter muß beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Im Antrag sind der Name und die Qualifikation der Begleitperson anzugeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen zu nennen.
- ii) Der Antrag ist so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stellen, daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.
- iii) Ein Antrag, der erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, ist zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.
- iv) Das EPA muß davon überzeugt sein, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

In **G 2/94** (ABl. 1996, 401) stellte die Große Beschwerdekammer klar, daß bezüglich der Zulassung solcher mündlichen Ausführungen grundsätzlich kein Unterschied zwischen einseitigen Verfahren und mehrseitigen Einspruchsverfahren besteht und diese Frage im Rahmen der Entscheidung **G 4/95** (ABl. 1996, 412) umfassend geprüft worden ist. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß die Kammer das Verfahren unbedingt unter Kontrolle haben muß. Die Kammer hat ihr Ermessen je nach der Sachlage im Einzelfall auszuüben. Als wesentliches Kriterium ist zu berücksichtigen, daß die Kammer vor ihrer Entscheidung in der Sache über alle einschlägigen Sachverhalte umfassend unterrichtet ist. Außerdem hat sie sicherzustellen, daß die Begleitperson ihre mündlichen Ausführungen unter der fortgesetzten Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorbringt.

In der Entscheidung **T 334/94** betonte die Kammer, daß es von gewissen Kriterien im Zusammenhang mit Art. 113 (1) EPÜ abhängt, ob eine Begleitperson unter der Aufsicht des zugelassenen Vertreters für einen Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen machen darf. Der Entscheidung **G 4/95** zufolge muß ein Beteiligter, der die Hinzuziehung einer Begleitperson wünscht, rechtzeitig vor dem festgesetzten Termin die Genehmigung dazu einholen, damit die übrigen Beteiligten entsprechende Vorkehrungen treffen können. Wird der Antrag erst kurz vor dem Verhandlungstermin gestellt, so ist er vom EPA zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden. Die Kammer wies darauf hin, daß die Große Beschwerdekammer nicht präzisiert hat, was unter

"rechtzeitig" zu verstehen ist, und auch nicht angegeben hat, bis zu welchem Zeitpunkt beantragt werden kann, daß einer Begleitperson mündliche Ausführungen gestattet werden. Die mit dem vorliegenden Fall befaßte Kammer war der Auffassung, daß die in der Regel für die Einreichung der Beschwerdebegründung oder eines neuen Anspruchssatzes geltende **Einmonatsfrist** hier als Minimum anzusehen ist. Unter diesen Umständen war die Nennung einer Begleitperson eine Woche vor dem Termin der mündlichen Verhandlung nicht akzeptabel.

In der Sache **T 621/98** stellte sich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Frage, ob sich der Patentinhaber, der einen zugelassenen Vertreter bestellt hatte, ohne rechtzeitige Voranmeldung entsprechend **G 4/95** (ABl. 1996, 412) an der Diskussion beteiligen könne. Die Kammer entschied, daß der Patentinhaber ein Verfahrensbeteiligter sei und als solcher nicht als Begleitperson gelte. Als Verfahrensbeteiligter sei er berechtigt, auch am Verfahren teilzunehmen.

7.2 Mündliche Ausführungen durch ehemalige Kammermitglieder

Im Verfahren **J 11/94** (ABl. 1995, 596) erschien der zugelassene Vertreter in der mündlichen Verhandlung in Begleitung eines früheren Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer, der etwa eineinhalb Jahre zuvor in den Ruhestand getreten war. Der zugelassene Vertreter bat, dem ehemaligen Kammermitglied Ausführungen in Ergänzung seines eigenen Vortrags zu gestatten. Bei dem daraufhin der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fall ging es unter anderem um die Frage, ob die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens im Falle eines Antrags auf Zulassung mündlicher Ausführungen eines früheren Kammermitglieds besondere Kriterien anlegen muß.

Die Große Beschwerdekammer stellte in **G 2/94** (ABl. 1996, 401) fest, daß ein potentieller Konflikt zwischen dem eigentlich berechtigten Wunsch ehemaliger Kammermitglieder, in ihrer späteren Tätigkeit ihre Fachkenntnisse zu nutzen, indem sie in Verfahren vor dem EPA mündliche Ausführungen machen, und dem Erfordernis, daß bei der Durchführung von Verfahren vor dem EPA jegliche Besorgnis der Befangenheit zu vermeiden ist. Daß es einen solchen Konflikt gibt und wie die Lösung aussehen könnte, zeigen die nationalen Rechtsordnungen deutlich auf. Nach der dortigen Regelung wissen Personen, die die Berufung in das Richteramt annehmen, von vornherein, daß eine spätere Tätigkeit als Rechtsanwalt nach ihrem Ausscheiden gewissen Einschränkungen unterliegt. In solchen Einschränkungen spiegelt sich der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz wider, daß Verfahrensbeteiligte Anspruch auf eine objektive Anhörung vor Richtern haben, bei denen vernünftigerweise keine Befangenheit zu besorgen ist. Die Kammer hielt abschließend fest, daß der oben angeführte potentielle Konflikt dadurch gelöst werden muß, daß bei der Durchführung von Verfahren vor dem EPA jegliche Besorgnis der Befangenheit vermieden wird. Dem öffentlichen Interesse an der ordnungsgemäßen Durchführung von Verfahren vor dem EPA ist Vorrang einzuräumen vor dem persönlichen Interesse ehemaliger Kammermitglieder, die im Namen von Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen machen möchten.

Deshalb muß die Zulässigkeit solcher mündlichen Ausführungen - zumindest während eines angemessenen Zeitraums nach dem Ausscheiden des Kammermitglieds - gewissen

Einschränkungen unterliegen. Solange eine konkrete Rechtsvorschrift fehlt, steht es **im richterlichen Ermessen** der Beschwerdekammern, den Zeitpunkt nach dem Ausscheiden zu bestimmen, nach dem es einem ehemaligen Kammermitglied gestattet ist, in Verfahren vor Beschwerdekammern mündliche Ausführungen zu machen. Die Große Beschwerdekammer befand, daß eine Beschwerdekammer ihre Zustimmung zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung sowohl in Inter-partes- als auch in Ex-parte-Verfahren versagen soll, es sei denn, sie wäre völlig davon überzeugt, daß das Ausscheiden des ehemaligen Mitglieds aus der Beschwerdekammer **so lang zurückliegt**, daß eine Befangenheit der Beschwerdekammer in dieser Sache vernünftigerweise nicht zu besorgen ist, wenn sie ein solches mündliches Vorbringen gestattet.

Die Beschwerdekammer soll in der Regel die Zustimmung zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung versagen, wenn nach dessen Ausscheiden nicht mindestens drei Jahre vergangen sind. Nach Ablauf von **drei Jahren** soll die Zustimmung erteilt werden, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Vor Ablauf von drei Jahren ist in der Regel die Gefahr zu groß, daß die Öffentlichkeit Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer mündlichen Verhandlung als eine Bevorteilung des betreffenden Beteiligten ansehen würde.

7.3 Mündliche Ausführungen zugelassener Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind

In der obigen Entscheidung **G 4/95** wurde ferner die Rechtsfrage beantwortet, ob insbesondere angesichts der Art. 133 EPÜ und Art. 134 EPÜ eine Person, die kein zugelassener Vertreter im Sinne des Art. 134 EPÜ, sondern in einem Nicht-EPÜ-Vertragsstaat zugelassener Patentanwalt ist, den Fall eines Beteiligten ganz oder teilweise vortragen kann, als wäre sie gem. Art. 134 EPÜ zugelassen. Die Große Beschwerdekammer entschied, daß für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, keine besonderen Kriterien gelten. Die oben dargelegten Kriterien gelten auch für diese Patentvertreter.

8. Unterschied zwischen dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln und dem Vorbringen von Argumenten

In der Entscheidung **G 4/95** stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß der Unterschied zwischen dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln einerseits und dem Vorbringen von Argumenten andererseits nach dem EPÜ von grundlegender Bedeutung ist. Wie in der Entscheidung **T 843/91** (ABl. 1994, 818) ausgeführt, hat sich bei den Beschwerdekammern die Praxis herausgebildet, "Beiträge von Sachverständigen unter der Aufsicht des bevollmächtigten Vertreters zuzulassen, wenn sie dies zum besseren Verständnis des Falls für zweckmäßig halten"; dies spiegelt die Praxis der Einspruchsabteilungen wider. In der Entscheidung **T 843/91** sah die Kammer Art. 117 EPÜ als Rechtsgrundlage für die Zulassung solcher mündlichen Ausführungen von "Sachverständigen" an. In diesem Zusammenhang ließ die Große Beschwerdekammer die beispielsweise in der Entscheidung **T 834/91** vertretene Ansicht nicht gelten, Art. 117 EPÜ biete eine Rechtsgrundlage für die Anhörung mündlicher Ausführungen durch eine Begleitperson, bei denen Tatsachen oder Beweismittel

vorgebracht werden. Art. 117 EPÜ und seine Ausführungsbestimmungen, die R. 72 bis 76 EPÜ, regeln lediglich das Verfahren für die förmliche "Beweisaufnahme". Ein solches Verfahren setzt zwangsläufig eine Entscheidung zur Durchführung einer Beweisaufnahme im Sinne des Art. 117 EPÜ voraus; in dieser Entscheidung müssen als erster Verfahrensschritt alle in R. 72 (1) EPÜ vorgeschriebenen Angaben gemacht werden.

L. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Das Recht auf eine Entscheidung

Stellt das Europäische Patentamt fest, daß ein Rechtsverlust aufgrund des Übereinkommens eingetreten ist, so teilt es dies nach R. 69 (1) EPÜ dem Betroffenen mit. Ist der Betroffene der Auffassung, daß die Feststellung des EPA nicht zutrifft, so kann er eine Entscheidung des EPA beantragen (R. 69 (2) EPÜ) oder einen Antrag auf Weiterbehandlung bzw. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen (**J 14/94**, ABl. 1995, 824).

Das Recht auf eine Entscheidung nach der Feststellung eines Rechtsverlusts ist ein wesentliches Verfahrensrecht, dem das EPA Genüge tun muß. Nach R. 69 (2) EPÜ hat der Antragsteller Anspruch auf eine Entscheidung. Wird die Richtigkeit der Feststellung eines Rechtsverlusts nach R. 69 (1) EPÜ bestritten, so ist das EPA verpflichtet, innerhalb einer dem Gegenstand der Mitteilung **angemessenen Frist** darauf zu antworten (s. **J 29/86**, ABl. 1988, 84; **J 34/92**).

In **J 7/92** stellte die Kammer fest, es wäre zwar wünschenswert, daß das EPA die Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ rasch absendet, andererseits könnte dem Amt aber nicht vorgeworfen werden, daß dies im vorliegenden Fall erst mehr als sieben Monate nach Ablauf der Nachfrist geschehen sei. Das Übereinkommen sehe nicht vor, daß das EPA den in R. 69 (1) EPÜ erwähnten Rechtsverlust innerhalb einer bestimmten Frist mitteilen muß. Auch sei für die entsprechende Mitteilung keine Frist vorgeschrieben. Vom EPA könne nicht erwartet werden, daß es jede Akte ständig genau verfolge, um immer so rasch wie möglich handeln und alle Rechte des Anmelders wahren zu können. Habe das EPA jedoch eingegangene Anträge oder Unterlagen mit deutlichen Mängeln zu bearbeiten, die offensichtlich ohne weiteres zu beheben seien und zur Vermeidung eines Rechtsverlusts innerhalb einer bestimmten Frist geheilt werden könnten, so könne sich je nach Fall die Frage stellen, ob der für die Beziehungen zwischen den Beteiligten und dem EPA geltende Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht vom EPA verlange, daß es auf solche Mängel hinweise (s. Kapitel "Grundsatz des Vertrauensschutzes", S.285).

In **J 43/92** stellte die Kammer fest, daß eine Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ nur unter den in R. 69 (1) EPÜ genannten Umständen wirksam beantragt werden kann. Ein solcher Antrag setzt also zwingend voraus, daß das Europäische Patentamt zuvor ohne Erlaß einer Entscheidung einen aufgrund des Übereinkommens eingetretenen Rechtsverlust festgestellt und dem Betroffenen mitgeteilt hat. Andernfalls gibt es für das EPA keine Grundlage, eine Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ zu erlassen. Die Kammer stellte ferner fest, daß R. 69 (1) EPÜ für die Mitteilungen keine besondere Form vorschreibt, durch die sich diese von anderen Mitteilungen oder Bescheiden nach dem Übereinkommen unterscheiden würden.

Auch wenn, gemäß der Rechtsauskunft des EPA Nr. 16/85, ABl. 1985, 141, Mitteilungen, in denen das Europäische Patentamt einen Rechtsverlust feststellt, normalerweise einen Hinweis auf die Frist für einen Antrag auf Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ enthalten, ist dieser Hinweis offensichtlich nicht unbedingt ausschlaggebend für die wahre Natur der Mitteilung. Ob ein Dokument eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ ist, sollte sich aus dem wesentlichen Inhalt und dem Kontext ergeben (zur Form der Mitteilungen s. nachstehend unter "Form der Entscheidung").

2. Zusammensetzung der Prüfungsabteilung

In **T 714/92** vermochte die Kammer in dem zur Einsicht freigegebenen Aktenteil keinen Anhaltspunkt dafür zu finden, daß der beauftragte Prüfer die angefochtene Entscheidung bereits vor seinem Ausscheiden aus der Prüfungsabteilung unterschrieben hatte. Die Kammer sah einen wesentlichen Verfahrensmangel gegeben, wenn die Prüfungsabteilung zu einem Zeitpunkt, zu dem es sie in der ausgewiesenen Zusammensetzung nicht mehr gibt, eine Entscheidung trifft, ohne sich zu vergewissern, daß im öffentlich zugänglichen Aktenteil dokumentiert ist, daß das ausgeschiedene Mitglied dem Entscheidungstext vor seinem Ausscheiden zugestimmt hat. Die angefochtene Entscheidung wurde daher als von Anfang an nichtig und rechtsunwirksam aufgehoben.

3. Zusammensetzung der Einspruchsabteilung

Nach Art. 19 (2) EPÜ setzt sich eine Einspruchsabteilung aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen, von denen mindestens zwei in dem Verfahren zur Erteilung des Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, nicht mitgewirkt haben dürfen.

In **T 390/86** (ABl. 1989, 30) fand vor drei Prüfern, die die Einspruchsabteilung bildeten, eine mündliche Verhandlung statt. Der Vorsitzende verkündete die Entscheidung in der Verhandlung in Anwesenheit der beiden anderen Prüfer. Die Entscheidung wurde zwar später ordnungsgemäß schriftlich begründet, war jedoch von drei anderen Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterzeichnet, die an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hatten. Die Kammer hatte darüber zu befinden, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung unter diesen Umständen rechtsgültig war. Nach Feststellung der Kammer geht aus Art. 19 (1) und (2) EPÜ deutlich hervor, daß ein Einspruch gegen ein europäisches Patent in jedem Falle von drei technisch vorgebildeten Prüfern durchgeführt werden muß, die über den Einspruch entscheiden und für jeden Einspruch persönlich bestimmt werden müssen (wobei in einigen Fällen zusätzlich ein rechtskundiger Prüfer bestimmt werden kann), und daß die mündliche Verhandlung vor den drei technisch vorgebildeten Prüfern stattfindet, die persönlich dazu bestimmt worden sind, die Einspruchsabteilung zu bilden. Zudem macht der Hinweis auf die Abstimmung im letzten Satz von Art. 19 (2) EPÜ deutlich, daß über den Einspruch anhand der persönlichen Voten der einzelnen Prüfer entschieden wird, mit denen die Einspruchsabteilung besetzt worden ist. Somit geht aus Art. 19 EPÜ klar hervor, daß die Befugnis zur Prüfung und Entscheidung von Einsprüchen nach Art. 101 EPÜ und Art. 102 EPÜ von den dazu bestimmten Prüfern jederzeit persönlich ausgeübt werden muß. Damit, daß die Entscheidungsbefugnis eines Organs des EPA wie der Einspruchsabteilung entsprechend dem bekannten Grundsatz "delegatus non potest delegare" persönlich ausgeübt wird, ist es aber noch nicht getan; diese persönliche Ausübung muß auch

ersichtlich sein, und zwar sowohl für die Beteiligten als auch für die Öffentlichkeit. Desgleichen müssen die Beteiligten und die Öffentlichkeit einer schriftlichen Entscheidung, die die Begründung der mündlichen Entscheidung enthält, entnehmen können, daß sie von den Prüfern getroffen wurde, mit denen die für diese mündliche Entscheidung zuständige Einspruchsabteilung besetzt war. Es kann natürlich vorkommen, daß einzelne Mitglieder der Abteilung (z. B. wegen Krankheit) nicht in der Lage sind, die schriftliche Entscheidung zu unterzeichnen. Nach Auffassung der Kammer müssen jedoch im Hinblick auf die oben dargelegten Grundsätze die Entscheidungen der Einspruchsabteilung, um Rechtskraft zu entfalten, im Namen der Mitglieder abgefaßt sein, die dazu bestimmt waren, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden; sie müssen deren Standpunkte wiedergeben und außerdem mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen. Folglich kann die schriftliche Begründung einer in einer mündlichen Verhandlung verkündeten Entscheidung nur von den Mitgliedern des Spruchkörpers unterzeichnet sein, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben. Daher vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Entscheidung null und nichtig ist, falls von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung eine endgültige Sachentscheidung getroffen worden, aber die spätere schriftliche Entscheidung, in der diese mündliche Entscheidung begründet wird, von Personen unterzeichnet ist, mit denen die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht besetzt war.

In Anbetracht der Sachlage im vorliegenden Fall, in dem die mündliche Verhandlung vor mehr als zwei Jahren stattgefunden hatte und die (ungültige) schriftliche Entscheidung vor mehr als einem Jahr (also fast ein Jahr nach der mündlichen Entscheidung) ergangen war, gelangte die Kammer außerdem zu dem Schluß, daß R. 68 (1) EPÜ nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt werden konnte und die Sachentscheidung somit unheilbar nichtig war. Der Einspruch mußte deshalb neu geprüft werden.

In **T 243/87** hat die Beschwerdekammer die mit der Entscheidung **T 390/86** (s. oben) aufgestellten Grundsätze weiterentwickelt. Im vorliegenden Fall war nur ein Mitglied der Einspruchsabteilung nach der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden. Die Kammer vertrat hier folgende Auffassung : Wenn nach der mündlichen Verhandlung auch nur ein einziges Mitglied ausgetauscht worden ist, ist keine Gewähr mehr gegeben, daß die später schriftlich abgefaßte, begründete Entscheidung den Standpunkt aller drei Mitglieder, die an der mündlichen Verhandlung mitgewirkt haben, oder gegebenenfalls der Mehrheit der Einspruchsabteilung richtig wiedergibt. In dem besonderen Fall, daß eines der bestellten Mitglieder (z. B. durch Krankheit) verhindert ist, muß es den Ausführungen der Kammer zufolge genügen, daß die schriftlich abgefaßte, begründete Entscheidung nur von den Mitgliedern des Spruchkörpers, die tatsächlich an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, unterzeichnet wird, und zwar auch im Namen des verhinderten Mitglieds. Es muß natürlich überprüft werden, ob die schriftliche, begründete Entscheidung die Auffassung aller an der mündlichen Verhandlung beteiligten Mitglieder wiedergibt.

In **T 251/88** verstieß die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung gegen Art. 19 (2) EPÜ, weil zwei der drei Mitglieder im Verfahren zur Erteilung des Patents, gegen das der Einspruch gerichtet war, mitgewirkt hatten. Die Beschwerdekammer hob die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf und verwies die Sache zur erneuten Prüfung an die neu zu besetzende Einspruchsabteilung zurück (s. auch **T 382/92**).

In **T 939/91** hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung als zweiter Prüfer an der Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents mitgewirkt, wie aus EPO Form 2035.4 hervorging. Die Beschwerdekammer entschied, daß die Einspruchsabteilung damit gegen Art. 19 (2) EPÜ verstoßen habe und die erlassene Entscheidung aufzuheben sei, da die betreffende Abteilung hierfür nicht zuständig gewesen sei. Die Kammer hielt es für angemessen, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da der Verstoß gegen Art. 19 (2) EPÜ als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen sei.

In **T 476/95** hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung in einer früheren Phase des Erteilungsverfahrens eine negative Mitteilung verfaßt und unterschrieben, die der Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung vorausging. Nach Ansicht der Kammer bezieht sich Art. 19 (2) EPÜ, erster und zweiter Satz auf die Mitwirkung von Mitgliedern der Einspruchsabteilung an irgendeinem Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens, nicht nur auf die Mitwirkung an der Endentscheidung. Der erste Prüfer im Einspruchsverfahren hatte die Zurückweisungsentscheidung im Prüfungsverfahren mitunterzeichnet. Ein Verstoß gegen Art. 19(2) EPÜ liege vor, wenn sowohl der erste Prüfer als auch der Vorsitzende der Einspruchsabteilung im Erteilungsverfahren mitgewirkt haben.

In **T 960/94** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß nach R. 68 (1) EPÜ, zweiter Satz und R. 68 (2) EPÜ eine schriftliche begründete Entscheidung zur Bestätigung der mündlich verkündeten Entscheidung erforderlich sei. Diese schriftliche begründete Entscheidung hat im Namen der gleichen Mitglieder der Einspruchsabteilung, die bei der mündlichen Verhandlung anwesend waren, zu ergehen, da die Aufgabe, eine schriftliche begründete Entscheidung zu verfassen, an die Person der bei der mündlichen Verhandlung anwesend gewesenen Mitglieder der Einspruchsabteilung gebunden sei und nicht an eine anders zusammengesetzte Einspruchsabteilung delegiert werden könne, auch wenn zwei der Mitglieder gleich geblieben sind (gemäß **T 390/86**, ABl. 1989, 30). Da im Namen der Mitglieder, die bei der mündlichen Verhandlung zugegen waren, keine schriftliche begründete Entscheidung ergangen war, galt die Entscheidung als nichtig und mußte aufgehoben werden.

4. Besorgnis der Befangenheit

Die Große Beschwerdekammer nahm in ihrer Entscheidung **G 5/91** (ABl. 1992, 617) zu der Besorgnis der Befangenheit eines Mitglieds einer Einspruchsabteilung Stellung. Im Verfahren **T 261/88** (ABl. 1992, 627), das Anlaß der Vorlage war, war der beauftragte Prüfer früher beim Einsprechenden beschäftigt gewesen und hatte diese Firma viele Male in Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA vertreten. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß sich die ihr vorgelegten Fragen zwar nur auf das Verfahren vor den Einspruchsabteilungen bezögen, die zugrundeliegenden Probleme jedoch allgemeiner Art seien und sich auch auf die Tätigkeit anderer erstinstanzlicher Organe wie z. B. der Prüfungsabteilungen auswirkten, die mit der Durchführung des Verfahrens befaßt sind (vgl. Art. 15 EPÜ).

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen, daß **niemand** über eine Angelegenheit **entscheiden darf**, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann. Das grundlegende

Gebot der Unparteilichkeit gilt also auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können. Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, daß die Bestimmungen des Art. 24 EPÜ über den Ausschluß und die Ablehnung nur für Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer gelten, nicht jedoch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, mithin auch der Einspruchsabteilungen. Dies lasse jedoch nicht den Schluß zu, daß die Bediensteten der erstinstanzlichen Organe das Gebot der Unparteilichkeit nicht zu erfüllen bräuchten. Trotz der Beschränkung der Anwendbarkeit des Art. 24 EPÜ auf das Beschwerdeverfahren erscheine es gerechtfertigt, die dem Art. 24 (3) EPÜ, Satz 2 und 3 zugrunde liegenden Rechtsgrundsätze dahingehend anzuwenden, daß eine in der ersten Instanz erklärte Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nicht berücksichtigt zu werden braucht, wenn die Erklärung nicht sofort, **nachdem** den Beteiligten der Ablehnungsgrund bewußt geworden ist, abgegeben wird oder wenn die Ablehnung aus Gründen der Nationalität erfolgt. Letztlich entschied die Große Beschwerdekammer, daß sich die Frage, ob die Ablehnung eines Mitglieds einer Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt ist, nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten läßt. Bei diesen Erwägungen handelt es sich um Tat- und nicht um Rechtsfragen, über die die Große Beschwerdekammer deshalb nicht zu befinden hat.

In **T 433/93** (ABl. 1997, 509) wurde die Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs auf Antrag eines Beteiligten wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an die erste Instanz zurückverwiesen. Im Zusammenhang mit der Zurückverweisung befand die Kammer, daß eine anders (d. h. mit drei neuen Mitgliedern) besetzte Einspruchsabteilung die geltend gemachten und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgründe prüfen und über die Sache entscheiden müsse. Wenn nämlich die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung weiter über den Fall verhandeln und entscheiden würde, müßten ihre Mitglieder vorher das Ergebnis ihrer eigenen früheren Entscheidung aus ihrem Gedächtnis tilgen.

Die Kammer entschied, daß es weder darauf ankomme, ob die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach Aktenlage schon im bisherigen Verfahren nachweislich parteiisch gewesen seien (abweichend von **T 261/88** vom 16. Februar 1993), noch darauf, ob die bisherigen Mitglieder der Einspruchsabteilung bei einer erneuten Verhandlung des Falls tatsächlich unvoreingenommen oder unparteilich wären. Entscheidend sei vielmehr, **ob ein Beteiligter aus gutem Grund die Befürchtung haben könnte**, daß ihm kein faires Verfahren zuteil würde, wenn die Einspruchsabteilung erneut in derselben Besetzung über den Fall verhandeln würde (weil sie hinsichtlich der Erledigung der Sache möglicherweise bereits eine vorgefaßte Meinung habe, befangen oder anderweitig beeinflusst sei).

In der Entscheidung **T 261/88** vom 16.2.1993 stellte die Kammer fest, daß eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit voraussetzt, daß eine an der Entscheidung mitwirkende Person (in diesem Fall der beauftragte Prüfer) einem Beteiligten (in diesem Fall dem Patentinhaber) gegenüber voreingenommen ist. Die Tatsache, daß die Ansichten des Prüfers in der Sache von denen des Beteiligten abweichen, rechtfertigt für sich allein den Ausschluß noch nicht. Die Kammer sah eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit nur dann gegeben, wenn das Votum einer Person (wie beispielsweise eines Richters), deren Entscheidungen die Rechte der Beteiligten berühren, durch ihre Einstellung zu einem

Beteiligten beeinflusst wird. Die Kammer prüfte, ob die Begründung der angefochtenen Entscheidung schwerwiegende Mängel aufwies, so daß Grund zu der Annahme bestand, der beauftragte Prüfer habe bewußt oder unbewußt versucht, die Tatsachen des Falls zu "beugen", und dies aus Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Verfahrensbeteiligten heraus getan. Die Kammer vermochte keine grundsätzlichen und/oder auffälligen Fehler bei der Bewertung der technischen Fragen zu erkennen. Die Akte enthielt zudem nichts, was über den Rahmen der zwischen EPA und Anmelder üblichen Diskussionen hinausging, und auch in der Begründung fand sich nichts offensichtlich Unhaltbares, so daß nicht auf eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit geschlossen werden konnte.

In **T 843/91** (ABl. 1994, 818) hatte eine neu besetzte Kammer zu klären, ob bei den drei ursprünglich bestimmten Beschwerdekammermitgliedern Befangenheit zu besorgen war. Die Kammer schloß sich der in der Entscheidung **T 261/88** (s. oben) vertretenen Auffassung an, wonach eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit voraussetzt, daß eines der an der Entscheidung mitwirkenden Kammermitglieder einem der Beteiligten gegenüber voreingenommen ist. Präzisierend führte die Kammer aus, daß Befangenheit z. B. dann vorliege, wenn eine Partei bewußt begünstigt werde, indem ihr Rechte eingeräumt würden, die ihr nicht zustünden, oder wenn die Rechte der anderen Partei absichtlich mißachtet würden. Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung **G 5/91** (ABl. 1992, 617), in der festgestellt wurde, daß sich die Frage, ob die Ablehnung eines Mitglieds wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt ist, nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten läßt.

In **T 143/91** stellte die Kammer fest, daß Befangenheit vorliegt, wenn dem Mitglied der Einspruchsabteilung ein persönliches **Interesse** im Sinne des Art. 24 (1) EPÜ nachgewiesen werden kann. Der bloße Hinweis, daß das besagte Mitglied der Einspruchsabteilung früher für eine Firma tätig war, die gegenüber einem Beteiligten am Einspruchsverfahren in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, reicht jedoch nicht aus, um das Vorhandensein eines solchen Interesses glaubhaft nachzuweisen.

In **T 951/91** (ABl. 1995, 202, abgekürzte Fassung, Entscheidungsgründe Nr. 14 nicht veröffentlicht) erhob der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung Einwände gemäß Art. 24 EPÜ und Art. 19 (2) EPÜ und machte geltend, daß die Einspruchsabteilung gegenüber den Parteien voreingenommen gewesen sei. Bei der Entscheidung über diese Frage stellte die Kammer fest, daß die Niederschrift über die mündliche Verhandlung, die der Beschwerdeführer nicht beanstandet hatte, an keiner Stelle darauf schließen lasse, daß die Einspruchsabteilung seine Argumente nicht gebührend berücksichtigt hätte oder in der Verhandlung deren Befangenheit gerügt worden wäre. Die Kammer prüfte auch die Begründung der angefochtenen Entscheidung und fand in der Entscheidung selbst keinen Anhaltspunkt für die geltend gemachte Voreingenommenheit.

In der Sache **T 241/98** vom 22. März 1999 wurde ein Mitglied der Kammer von einem Beteiligten des Beschwerdeverfahrens wegen Besorgnis der Befangenheit nach Art. 24 (3) EPÜ abgelehnt. Da dieser Ablehnungsantrag formal zulässig war, hielt die Kammer eine mündliche Verhandlung zur sachlichen Frage der Befangenheit ohne das abgelehnte Mitglied und mit seinem Vertreter ab. Da die Kammer keinen objektiven Anhaltspunkt für eine Besorgnis der Befangenheit feststellen konnte, wurde der Ausschluß des ursprünglichen

Mitglieds aufgehoben und das Beschwerdeverfahren vor der Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung fortgeführt. Der Beschwerdeführer hatte die Entscheidung **T 253/95** angeführt, wonach es eine klare Verletzung des Prinzips der Unparteilichkeit sei, wenn eine Partei vor der mündlichen Verhandlung von der Kammer auf ein mögliches Argument gegen sie aufmerksam gemacht werde. Die Kammer befand, daß diese Aussage, die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen worden sei, wonach eine Kammer unbedingt unparteilich handeln müsse, im Widerspruch zur ständigen Praxis der Beschwerdekammern nach Art. 110 (2) EPÜ sowie Art. 12 VOBK stehe, wonach eine Kammer den Beteiligten immer eine vorläufige Mitteilung über die sachliche oder rechtliche Beurteilung des Falles in einer nicht verbindlichen Form zukommen lassen könne, soweit dies sachdienlich sei.

In der Entscheidung **T 1028/96** vom 15. September 1999 hatte die Kammer über das richtige Verfahren im Falle der Ablehnung von Kammermitgliedern wegen Besorgnis der Befangenheit zu befinden. Die Kammer entschied, daß eine erste Prüfung auf Zulässigkeit nach Art. 24 (3) EPÜ von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung vorgenommen werden müsse, an die sich unter Umständen das Verfahren nach Art. 24 (4) EPÜ anschließe, wenn die Ablehnung zulässig sei. Der Einwand eines Beteiligten, ein Mitglied der Kammer habe zuvor "an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt" (Art. 24 (1) EPÜ), sei auf Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen beschränkt und gelte nicht für Entscheidungen der Beschwerdekammern, die sich daran anschließen. Ein Ablehnungsantrag nach Art. 24 (3) EPÜ wegen "Besorgnis der Befangenheit" könnte in Fällen, in denen im Einspruchsbeschwerdeverfahren im wesentlichen dieselben entscheidenden Fragen behandelt würden wie bereits im Erteilungsbeschwerdeverfahren, "unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall" zum Ausschluß von ursprünglichen Kammermitgliedern führen.

Nach **T 954/98** vom 9.12.1999 sind die Vorschriften über die Ablehnung eines Kammermitglieds wegen Befangenheit unter Berücksichtigung nicht nur des Grundsatzes der Unparteilichkeit des Richters, sondern auch des Grundsatzes des gesetzlichen Richters so auszulegen, daß zwar einerseits ein der Parteilichkeit verdächtigtes Kammermitglied mit der Sache nicht befaßt wird, andererseits aber verhindert wird, daß eine Partei nach ihrem Belieben und ohne einen objektiv feststellbaren Grund die Zusammensetzung einer Kammer ändern kann. Rein subjektive Eindrücke oder allgemeine Verdächtigungen können nicht ausreichend sein, um den Ablehnungstatbestand zu erfüllen. Vielmehr müssen Verhaltensweisen des Kammermitglieds oder ihn betreffende Situationen vorliegen, die objektiv die Befürchtung bei den Beteiligten rechtfertigen können, das Kammermitglied sei parteiisch.

Basiert der Verdacht auf Parteilichkeit ausschließlich darauf, daß verfahrensinterne Maßnahmen in dem Verfahren getroffen worden sind, durch die die Verfahrensrechte der Parteien im Rahmen des vom Gesetzgeber eingeräumten Ermessens gestaltet worden sind, wobei diese Maßnahmen im Einzelfall zu Ungunsten einer Partei ausfallen können, so ist dieser Verdacht nicht ausreichend, um eine Ablehnung zu rechtfertigen. Dies gilt auch, wenn die betroffene Partei die Maßnahmen als Ausdruck eines Vorurteils ihr gegenüber auslegt.

5. Datum der Entscheidung

5.1 Inkrafttreten von Entscheidungen

Bei der Bestimmung dieses Zeitpunktes ist zwischen Entscheidungen, die nach Beendigung der sachlichen Debatte aufgrund mündlicher Verhandlung ergehen, und Entscheidungen, die im schriftlichen Verfahren getroffen werden, zu unterscheiden. Findet eine mündliche Verhandlung statt, so kann eine Entscheidung verkündet werden. Mit ihrer Verkündung wird die Entscheidung existent. Diesem Zeitpunkt entspricht im schriftlichen Verfahren die Zustellung der Entscheidung. Die Entscheidung wird mit der Verkündung und im schriftlichen Verfahren mit der Zustellung wirksam; die Stelle, die sie erlassen hat, kann sie dann nicht mehr von sich aus ändern. Eine Aufhebung der erlassenen Entscheidung durch die erlassende Stelle ist nur im Wege der Abhilfe gemäß Art. 109 EPÜ möglich, wenn von einer Partei eine zulässige und begründete Beschwerde eingelegt wird (**G 12/91**, ABl. 1994, 285).

5.2 Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses

In **T 586/88** (ABl. 1993, 313) legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor: "Zu welchem Zeitpunkt gilt der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung des EPA als abgeschlossen, wenn deren Entscheidung nicht am Schluß einer mündlichen Verhandlung verkündet, sondern nach Abschluß eines schriftlichen Verfahrens oder eines nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahrens erlassen wird?"

In **G 12/91** (ABl. 1994, 285) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die vorgelegte Rechtsfrage ein wesentlicher Teilaspekt der generellen Frage ist, bis zu welchem Zeitpunkt die erste Instanz des EPA noch Eingaben der Parteien berücksichtigen kann. Die Kammer machte deutlich, daß der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Entscheidung, also der Zeitpunkt der Verkündung oder der Zustellung, nicht der Zeitpunkt ist, bis zu dem die Parteien noch vortragen können. Dieser Zeitpunkt liegt **früher**, damit die entscheidende Stelle die zu erlassende Entscheidung aufgrund des abgeschlossenen Vortrags der Parteien beraten und nach Beratung treffen kann.

Im Verfahren mit mündlicher Verhandlung ist das nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern der Zeitpunkt, zu dem die erlassende Stelle - wenn die Parteien ihren Vortrag abgeschlossen haben - die sachliche Debatte für beendet erklärt, um danach die Entscheidung zu beraten. Nach Beendigung der sachlichen Debatte kann weiteres Vorbringen der Parteien nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, die entscheidende Stelle gestattet den Parteien unter Fristsetzung, Stellung zu nehmen, oder sie beschließt, die mündliche Verhandlung zur weiteren sachlichen Erörterung wieder zu eröffnen.

Bei Entscheidungen im schriftlichen Verfahren sollte der Zeitpunkt, bis zu dem Vorbringen der Parteien noch zu berücksichtigen sind, dem Zeitpunkt der Beendigung der sachlichen Debatte im Verfahren mit mündlicher Verhandlung entsprechen. Er muß aus Gründen der Rechtssicherheit ebenso eindeutig festliegen wie der Zeitpunkt, zu dem in der mündlichen Verhandlung die sachliche Debatte für beendet erklärt wird. Eine Regelung dieses Zeitpunktes ist weder im Übereinkommen noch in seiner Ausführungsordnung enthalten.

Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, daß das Datum der Unterschrift der drei Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung ein sehr wesentliches Datum ist, weil an diesem Tag die jeweilige Abteilung die Entscheidung in der Sache trifft, ob eine Anmeldung oder ein Einspruch zurückgewiesen oder ein Patent erteilt oder widerrufen werden soll. Allerdings handelt es sich zu diesem Zeitpunkt immer noch um eine Entscheidung "in camera", denn die in der Sache getroffene Entscheidung entfaltet zu diesem Zeitpunkt noch keine Außenwirkung für die Parteien und **bindet** demgemäß auch die Abteilung noch **nicht**. Sollte die Abteilung nach der Unterschrift feststellen, daß sie einen wesentlichen Gesichtspunkt übersehen hat, so wäre sie berechtigt, die von ihr bereits unterschriebene Entscheidung, die sich noch in ihren Händen befindet, zu ändern.

Nach Abwägung aller Umstände, die dafür und dagegen sprechen, gelangte die Große Beschwerdekammer zu der Auffassung, daß die Abgabe der zuzustellenden Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle an die interne Poststelle des Amts unter Hinzufügung des aufgestempelten und vordatierten Datums der Übergabe der Entscheidung durch die interne Poststelle des Amts an die Post den Schlußpunkt unter das interne Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung setzt. Es ist für die Parteien ein sehr leicht feststellbares Datum, da es laut Stellungnahme des Präsidenten des EPA immer drei Tage vor dem aufgestempelten Datum liegt. Durch interne Amtsanweisungen ist sichergestellt, daß zwischen Aufstempelung des Absendedatums und Abgabe zur Post immer drei Tage liegen. Kann die interne Poststelle - aus welchen Gründen auch immer - die Entscheidung an dem aufgestempelten Datum nicht zur Post geben, so gibt sie die Entscheidung an die Formalprüfungsstelle zurück, wo sie mit einem neuen Datum versehen wird, das wiederum drei Tage vor der Abgabe zur Post liegt. Durch dieses Verfahren ist einwandfrei gewährleistet, daß die Aufstempelung des Absendedatums in jedem Fall drei Tage vor dem auf der Entscheidung angegebenen Datum liegt. Damit ist dieses Datum sowohl für das EPA als auch für die Parteien auf einfache Weise feststellbar. Es erfüllt somit die an den Erlaß einer Entscheidung zu stellenden strikten Anforderungen der Rechtssicherheit.

Mit der Abgabe durch die Formalprüfungsstelle an die interne Poststelle zum Zwecke der Zustellung verläßt die Entscheidung die Akten und ist damit dem Einwirkungsbereich der Abteilung entzogen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren vor der Abteilung abgeschlossen. Nach dem Abschluß des Verfahrens hat die Abteilung keine Möglichkeit mehr, ihre Entscheidung zu ändern. Eingaben der Parteien, die nach diesem Zeitpunkt beim EPA eingehen, sind daher von der Abteilung nicht mehr zu berücksichtigen. Da somit der Zeitpunkt des Abschlusses des Verfahrens bei Erlaß einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren auch für die Parteien von Bedeutung ist, sollte es in der Entscheidung ausdrücklich angegeben werden. Es empfiehlt sich ferner, daß die Formalprüfungsstelle über den Zeitpunkt der Abgabe der Entscheidungen an die interne Poststelle ein entsprechendes Register führt, aus dem sich dieser Zeitpunkt jederzeit ermitteln läßt (s. auch **T 631/94**, ABl. 1996, 67).

In **T 798/95** war der Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents der Poststelle des EPA am 25. August 1995 während der regulären Dienstzeit des EPA zur Zustellung übergeben worden. Noch am selben Tag reichte der Beschwerdeführer um 18.47 Uhr per Fax einen Antrag auf Änderung der Anmeldung gemäß R. 86 (3) EPÜ ein. Die Kammer entschied, daß ein nach Abschluß des Erteilungsverfahrens vor einer Prüfungsabteilung

eingereichter Antrag nicht mehr berücksichtigt werden kann, selbst wenn die Einreichung des Antrags und der Abschluß des Verfahrens auf denselben Tag fallen. Sie stellte fest, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung an diesem Tag spätestens mit dem Ende der regulären Dienstzeit abgeschlossen war. Danach konnte die Prüfungsabteilung ihren Erteilungsbeschuß nicht mehr ändern, da sie nicht für die Prüfung des Antrags zuständig war. Die Behauptung des Beschwerdeführers, daß die Prüfungsabteilung am Freitag, dem 25. August 1995, noch während des ganzen Tages für die Anmeldung zuständig war und diese bis zum Erlaß des Beschlusses geändert werden konnte, war demnach unrichtig.

6. Form der Entscheidung

6.1 Allgemeine Fragen

In **T 390/86** (ABl. 1989, 30) stellte die Kammer fest, daß eine Sachentscheidung, die in der mündlichen Verhandlung verkündet wird, noch schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt werden muß (R. 68 (1) EPÜ); sie muß außerdem durch eine schriftliche Begründung förmlich abgeschlossen werden (R. 68 (2) EPÜ). Aus R. 68 EPÜ und Art. 108 EPÜ geht klar hervor, daß die Frist von zwei Monaten, innerhalb deren Beschwerde eingelegt werden kann, erst dann zu laufen beginnt, wenn eine mündlich verkündete Sachentscheidung in dieser Weise schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt worden ist.

In **J 8/81** (ABl. 1982, 10) stellte die Kammer fest, daß in Übereinstimmung mit der üblichen Praxis des Europäischen Patentamts der Inhalt des Bescheids als Entscheidung hätte gekennzeichnet werden müssen, um die im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung klar durchgeführte Unterscheidung zwischen Entscheidungen und Mitteilungen aufrechtzuerhalten (z. B. R. 68 EPÜ und R. 70 EPÜ). Das Schreiben hätte auch nach R. 68 (2) EPÜ eine Beschwerdebelehrung und einen Hinweis auf die Art. 106 EPÜ bis Art. 108 EPÜ enthalten müssen. Die Tatsache, daß das Schreiben den Erfordernissen der R. 68 (2) EPÜ nicht voll entsprach, bedeutet jedoch nicht, daß das Schreiben nur ein Bescheid gewesen ist. Ob ein vom Europäischen Patentamt herausgegebenes Dokument eine Entscheidung oder einen Bescheid darstellt, hängt von der Substanz seines **Inhalts** und nicht von seiner **Form** ab (**J 43/92**, **T 222/85**, ABl. 1988, 128).

In der Entscheidung **T 42/84** (ABl. 1988, 251) vertrat die Kammer die Auffassung, daß das Versäumnis des Amts, der Entscheidung den Wortlaut der Art. 106 EPÜ bis Art. 108 EPÜ beizufügen, die Entscheidung nicht ungültig macht und auch keinen schwerwiegenden Verfahrensmangel darstellt. In R. 68 EPÜ heißt es ausdrücklich, daß die Beteiligten aus der Unterlassung der Rechtsmittelbelehrung, in der sie auch auf die in Wortlaut beizufügenden Art. 106 EPÜ bis Art. 108 EPÜ aufmerksam zu machen sind, keine Ansprüche herleiten können; dies gilt nach Auffassung der Kammer auch für den Fall, daß nur der Wortlaut dieser Artikel fehlt.

In **T 222/85** (ABl. 1988, 128) stellte die Kammer fest, daß der Inhalt einer "Mitteilung" keinesfalls eine "Entscheidung" darstellt. Dieser Unterschied ist wichtig, weil nur eine "Entscheidung" beschwerdefähig ist (Art. 106 (1) EPÜ). Im vorliegenden Fall ist die Mitteilung nur eine einseitige, für das herausgebende Organ des EPA nicht verbindliche vorläufige

Stellungnahme. Der Inhalt einer "Entscheidung" hingegen ist immer endgültig und für das Organ des EPA, das sie getroffen hat, verbindlich; sie kann nur mit der Beschwerde angefochten werden.

In **J 20/99** stellte die Kammer in ihrer Entscheidung fest, daß alle Abteilungen des EPA bei Zitaten von Entscheidungen der Beschwerdekammern oder anderer Rechtstexte diese Quellen sowie die Fundstelle der in Anführungszeichen zitierte(n) Textpassage(n) anzugeben haben. Sie kam zu dem Schluß, daß die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid gewisse Einwände mit Blick auf die Begründung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer anführte, deren Wortlaut sie verbatim wiederholte, ohne sie in Anführungszeichen zu setzen oder auf die Quelle zu verweisen. Die Kammer stellte fest, daß die damals vorliegende Situation sich völlig von der unterschied, mit der die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall befaßt war.

6.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung

In **T 666/90** hatte die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang in Aussicht gestellt, sofern neue Unterlagen eingereicht würden, die in Einklang mit der von ihr für gewählbar erachteten Anspruchsfassung stünden. Der Vertreter des Anmelders hatte einen entsprechenden Anspruchssatz in der mündlichen Verhandlung zwar noch nicht schriftlich und in aller Form eingereicht, jedoch zugesagt, ihn nachzureichen, was er innerhalb der hierfür gewährten Frist auch tat. Mit der schriftlichen Entscheidung wurde das Patent dann aber widerrufen. Die Kammer entschied, dieser Widerspruch zwischen der mündlich verkündeten und der schriftlichen Entscheidung sei ein Verstoß gegen R. 68 (1) EPÜ und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel.

In der Sache **T 425/97** führte der Beschwerdeführer als einzigen Beschwerdegrund den Widerspruch zwischen der schriftlichen Entscheidung und der von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung als patentierbar erachteten Fassung des Patents an. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß jede sachliche Abweichung der zugestellten schriftlichen Entscheidung von der in der mündlichen Verhandlung verkündeten - wie im vorliegenden Fall - einen Verfahrensmangel darstelle.

6.3 Entscheidungsbegründung

6.3.1 Begründung von Haupt- und Hilfsanträgen

Nach R. 68 (2) EPÜ sind die beschwerdefähigen Entscheidungen zu begründen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern muß für **jeden** der einzelnen Anträge (Haupt- und Hilfsanträge) eine begründete Entscheidung getroffen werden. In Ausnahmefällen mag es zulässig sein, in den Gründen einer Entscheidung auf Begründungen zu verweisen, die in vorangegangenen Bescheiden enthalten sind. Doch müssen dann die dortigen Begründungen erkennen lassen, welche Überlegungen seitens der zuständigen Abteilung für die getroffene Entscheidung maßgebend waren (**T 234/86**, ABI. 1989, 79). Bevor eine nur auf den Hauptantrag des Patentinhabers begrenzte ablehnende Entscheidung erlassen wird, muß sichergestellt sein, daß dieser alle nachrangigen Anträge

ausdrücklich zurückgenommen hat (s. **T 81/93**, **T 5/89**, ABl. 1992, 348, Nr. 2.2). Wenn der Patentinhaber zusätzlich zu einem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge stellt und keinen dieser Anträge zurücknimmt, muß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung begründen, weshalb jeder einzelne der rangmäßig aufeinander folgenden Anträge entweder (nach ihrem Ermessen gemäß den R. 57 (1) EPÜ und R. 58 (2) EPÜ) unzulässig (**T 155/88**; **T 406/86**, ABl. 1989, 302; **T 951/97**, ABl. 1998, 440) oder aus materiellrechtlichen Gründen nicht gewährbar ist. Wenn eine Einspruchsabteilung einem Hilfsantrag stattgibt, ohne in ihrer Entscheidung zu begründen, weshalb der Hauptantrag oder im Rang vorgehende Hilfsanträge nicht gewährbar sind, muß eine solche Entscheidung als nichtig und rechtsunwirksam aufgehoben und wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden (vgl. **T 484/88**).

6.3.2 Erfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ

Im Verfahren **T 856/91** war in der erstinstanzlichen Entscheidung auf die Kenntnisse von namhaften Fachleuten und auf die "Aussage eines namhaften Fachmanns" eingegangen worden, ohne daß der Entscheidung Hinweise auf die Identität der Fachleute oder auf den genauen Inhalt ihrer Aussage hätten entnommen werden können. Die Kammer war in ihrer Entscheidung der Auffassung, diese unvollständige Information begründe keinen Verstoß gegen R. 68 (2) EPÜ, da es genüge, daß die Entscheidung irgendeine Begründung enthalte, wenn auch eine unvollständige und mangelhafte.

In **T 647/93** (ABl. 1995, 132) legte der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde ein und brachte vor, der Prüfungsabteilung seien schwerwiegende Verfahrensfehler unterlaufen, da sie unter anderem von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren abgewichen sei und entgegen R. 68 (2) EPÜ keine schriftliche, begründete Entscheidung erlassen habe. Die Kammer räumte ein, daß die in der Entscheidung der Prüfungsabteilung dargelegten Zurückweisungsgründe etwas "undurchsichtig" seien und sich im EPÜ keine Grundlage für sie finde. Selbst wenn die Entscheidungsbegründung zu wünschen übrig lasse, heiße dies aber noch nicht, daß die Entscheidung überhaupt keine Begründung im Sinne der R. 68 (2) EPÜ enthalte.

6.3.3 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ

Gemäß **T 493/88** (ABl. 1991, 380) ist eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung auf Zurückweisung des Einspruchs nicht vorschriftsmäßig begründet im Sinne der R. 68 (2) EPÜ, Satz 1, wenn nach Angabe der Gründe, aus denen die Einspruchsabteilung den Gegenstand des Patents entgegen der Auffassung des Einsprechenden für neu erachtet, nicht dargelegt wird, aus welchen Gründen diesem Gegenstand auch eine erfinderische Tätigkeit zuerkannt wird.

In **T 292/90** hatte die Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit lediglich festgestellt, daß sich das beanspruchte Verfahren aus der naheliegenden Nebeneinanderstellung der Lehre der Dokumente 2, 3 oder 4 ergebe. Es war nicht erklärt, wie die Prüfungsabteilung zu diesem Urteil gekommen war. Die Kammer hielt diese Art der Begründung für nicht ausreichend. Die Begründung solle es dem Beschwerdeführer und der Kammer ermöglichen zu verstehen, ob

die Entscheidung gerechtfertigt sei oder nicht. Wenn es also um die erfinderische Tätigkeit gehe, müsse die Entscheidung die logische Kette enthalten, die zur Bildung des Urteils über das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit geführt habe (s. auch **T 52/90**).

In **T 153/89** hatte die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung ohne Angabe von Gründen festgestellt, daß der Gegenstand der abhängigen Ansprüche nicht erfinderisch sei. Die Beschwerdekammer sah sich außerstande, anhand dieser dürftigen Feststellung zu beurteilen, ob diese Frage ausreichend untersucht oder überhaupt geprüft worden war. Die diesbezügliche Entscheidung der Prüfungsabteilung stelle keine begründete Entscheidung dar.

Im Fall **T 740/93** war die Sache wegen eines Verfahrensmangels (falsche Besetzung der Einspruchsabteilung) zur Fortsetzung des Verfahrens vor einer richtig besetzten Einspruchsabteilung an die erste Instanz zurückverwiesen worden. Die Entscheidung der neuen Einspruchsabteilung war mit der ersten Entscheidung fast deckungsgleich. Die Kammer stellte fest, daß beschwerdefähige Entscheidungen des Europäischen Patentamts nach R. 68 (2) EPÜ zu begründen sind. Dies bedeutet, wie sie einräumte, allerdings nicht, daß alle vorgebrachten Argumente ausführlich erörtert werden müssen. Nach dem allgemeinen Grundsatz des guten Glaubens und eines fairen Verfahrens müssen begründete Entscheidungen aber neben der logischen Verknüpfung von Sachverhalten und Gründen, auf der jede Entscheidung basiert, zumindest einige Ausführungen zu kritischen Streitfragen dieser Argumentationskette enthalten, soweit sich diese nicht direkt aus den dargelegten Gründen erschließen lassen, damit der Betroffene nachvollziehen kann, weshalb sein Vorbringen nicht überzeugt hat. In der angefochtenen Entscheidung wurde zwar begründet, weshalb der Gegenstand des Streitpatents nicht für erfinderisch erachtet wurde, und auch auf Streitpunkte verwiesen, um die es im Verfahren vor der ersten Entscheidung gegangen war; auf die zentralen Streitfragen, die der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde gegen die erste Entscheidung aufgeworfen hatte, wurde jedoch nicht direkt eingegangen. Da sich die zweite Entscheidung weitestgehend mit der zuerst ergangenen deckte, waren die Erfordernisse der R. 68 (2) EPÜ nicht erfüllt, weil die Entscheidung nicht hinreichend begründet war. Dies stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Im Verfahren **T 227/95** machte der Beschwerdeführer geltend, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht, wie in R. 68 (2) EPÜ gefordert, begründet worden sei. Die Kammer gelangte zu demselben Schluß. In der angefochtenen Entscheidung fehlte jede sachliche Begründung. Stattdessen hieß es: "Die Begründung ist der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 24.1.1994 zu entnehmen" (**T 527/92**). Die Entscheidung **T 527/92** enthielt jedoch nichts dergleichen, da die Sache ja zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden war. Die Kammer hatte in dieser Sache lediglich entschieden, daß eine Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem (damaligen) Hauptantrag des Patentinhabers nicht möglich war. Die Prüfung des Hilfsantrags wurde ganz dem erstinstanzlichen Organ überlassen.

In der Entscheidung **T 698/94** befand die Kammer, daß weder das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch der Teil "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung auch nur den geringsten Hinweis auf die Argumente der

Beteiligten enthielt. Die Verfahrensbeteiligten konnten daher nicht nachvollziehen, wie die Einspruchsabteilung zu ihrem Schluß gekommen war, daß mangelnde Neuheit vorlag. Die Kammer wies darauf hin, daß der unterlegenen Partei dadurch ihr legitimes Recht genommen wurde, die der Entscheidung zugrunde liegende Begründung anzufechten, was ja der eigentliche Hauptzweck des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ist (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer **G 9/91**, ABl. 1993, 408, Nr. 18). Nach Aussage der Kammer bedeutet "begründen" im Sinne der R. 68 (2) EPÜ, daß in der Entscheidung für jeden einzelnen angeführten und substantiierten Grund ausdrücklich die logische Kette der Argumente dargelegt sein muß, auf denen die Schlußfolgerung und damit der endgültige Urteilsspruch basieren. Daher erkannte sie einen wesentlichen Verfahrensmangel in der Tatsache, daß die angefochtene Entscheidung de facto keine Begründung enthielt.

In **T 135/96** hatte die Einspruchsabteilung zwei Dokumente sowie verschiedene Argumente völlig unberücksichtigt gelassen, die die Beschwerdeführer/Einsprechenden zur Stützung der Behauptung mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgebracht hatten. Die Kammer befand, daß die Nichtberücksichtigung dieser Dokumente und Argumente, die für den Beschwerdegrund der (mangelnden) erfinderischen Tätigkeit, auf der die angefochtene Entscheidung basierte, relevant waren, einen Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör und somit einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte wie auch als grundlegender Fehler des erstinstanzlichen Verfahrens zu werten war. Außerdem erklärte sie, daß die angefochtene Entscheidung auch gegen die R. 68 (2) EPÜ verstieß, weil sie keinerlei Begründung enthielt, warum der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche auch in bezug auf die zwei weiteren Argumente der Einsprechenden eine erfinderische Tätigkeit aufwies.

In der Sache **T 652/97** befand die Kammer, daß das in R. 68 (2) EPÜ festgeschriebene Prinzip die Gerechtigkeit im Verfahren zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten wahren solle und das EPA nur dann zu Ungunsten eines Beteiligten entscheiden dürfe, wenn es seine Entscheidung ausreichend begründe. Die vorliegende Entscheidung habe keine Begründung zum Hauptargument des Einsprechenden geliefert, was gegen die Erfordernisse der R. 68 (2) EPÜ verstoße und einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.

In der Sache **T 615/95** Fall hatte die Prüfungsabteilung in einer Anlage zu ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, eine Abhilfe sei nur möglich, wenn einige Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände standen jedoch nicht im Zusammenhang mit den Zurückweisungsgründen und hatten mit der angefochtenen Entscheidung eindeutig überhaupt nichts zu tun. Die Kammer stellte fest, daß der Entscheidung einer Prüfungsabteilung in der Regel keine Anlagen beigefügt werden sollten, in denen es um Fragen gehe, die mit den Entscheidungsgründen nichts zu tun hätten.

In der Entscheidung **T 473/98** (ABl. 2001, 231) stellte die Kammer fest, daß es im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens durchaus sachdienlich und sinnvoll ist, daß eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Art. 102 (1) EPÜ, bei der die standardmäßige Entscheidungsformel benutzt wird, als obiter dicta Feststellungen aufnimmt, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls der Widerruf im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird.

Siehe Kapitel "Rückzahlung der Beschwerdegebühr" (Beschwerdeverfahren) zur mangelnden Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung und zu den Umständen, unter denen eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt ist.

6.4 Unterzeichnung der Entscheidung

In **T 390/86** (ABl. 1989, 30) stellte die Kammer fest, daß zwar nach R. 70 EPÜ "Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamts ... mit der Unterschrift und der Namenswiedergabe des zuständigen Bediensteten zu versehen" seien, weder in R. 68 EPÜ noch sonstwo im EPÜ aber ausdrücklich vorgeschrieben sei, daß eine erstinstanzliche (d. h. beschwerdefähige) Entscheidung des EPA von dem oder den zuständigen Beamten unterzeichnet sein muß. Die Kammer gelangte jedoch im Hinblick auf die maßgebenden Grundsätze zu dem Schluß, daß die Entscheidungen der Einspruchsabteilungen nur dann Rechtskraft entfalten, wenn sie mit den Unterschriften der Mitglieder versehen sind, die dazu bestimmt waren, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden.

In der Sache **T 243/87** wurde die Entscheidung nach der mündlichen Verhandlung schriftlich begründet und zugestellt. Die schriftliche Entscheidung war von zwei Mitgliedern unterschrieben, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatten und von einem Mitglied, das nicht daran teilgenommen hatte. Die Kammer hielt die Entscheidung für nichtig, weil sie von einem Mitglied unterschrieben worden war, das nicht bei der mündlichen Verhandlung anwesend war. Sie ordnete die Zurückverweisung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen wesentlichen Verfahrensfehlers an.

In **T 777/97** hatte der Beschwerdeführer bei der Einspruchsabteilung eine Berichtigung der Beschreibung beantragt. Der erste Prüfer hatte die Berichtigungsentscheidung im schriftlichen Verfahren auch im Namen des als abwesend ausgewiesenen Vorsitzenden unterzeichnet. Die Kammer hielt die Entscheidung für wirksam.

In **T 999/93** stellte die Kammer fest, daß die Entscheidungen einer bestimmten Abteilung, um Rechtskraft zu entfalten, im Namen der Mitglieder abgefaßt sein müssen, die dazu bestimmt waren, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden; sie müssen deren Standpunkte wiedergeben und außerdem mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen.

In **D 8/82** (ABl. 1983, 378) hatte die Kammer zu entscheiden, ob eine Unterschrift gültig ist, in der der Nachname nur als ein Gebilde erschien, in dem man noch den ersten Buchstaben und im übrigen erkennen konnte, daß es ein Namenszug sein soll. Die Kammer stellte fest, daß die Unterschrift gültig sei, weil in mehreren Vertragsstaaten des EPÜ nicht gefordert werde, daß eine Unterschrift leserlich oder erkennbar aus Buchstaben zusammengesetzt ist. Es genüge, daß sie eine den Unterzeichnenden identifizierende Charakteristik hat.

In der Sache **T 225/96** ging aus der Akte hervor, daß die Entscheidung nur vom beauftragten Prüfer unterschrieben worden war und daß die Unterschriften des Vorsitzenden, des zweiten Prüfers und des rechtskundigen Prüfers fehlten. Die Beschwerdekammer sandte die Akte an die Einspruchsabteilung zur Vervollständigung zurück. Die Einspruchsabteilung erwiderte jedoch, daß die drei Mitglieder, die die angefochtene Entscheidung nicht unterzeichnet hätten, ihre Unterschrift in diesem Verfahrensstadium nicht unter eine den Beteiligten

mitgeteilte Fassung setzen könnten, die sie weder gesehen noch gebilligt hätten.

Die Beschwerdekammer befand, daß der Erwidern der Einspruchsabteilung nach zu schließen die Begründung zu der Entscheidung noch nicht ergangen und damit das den Beteiligten zugestellte Dokument nur ein vom beauftragten Prüfer gefertigter Entscheidungsentwurf gewesen sei. Die Zustellung eines Entwurfs, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hätten, gebilligt worden sei, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Hätten nur die Unterschriften gefehlt, wie die Beschwerdekammer ursprünglich gemeint habe, so hätte dies aufgrund der R. 89 EPÜ berichtigt werden können. Dort sei vorgesehen, daß sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten in Entscheidungen des Europäischen Patentamts berichtigt werden könnten. Die Beschwerdekammer wies ferner darauf hin, daß die Ausfertigung einer Entscheidung, die zum Versand gelange, nie eine Unterschrift enthalte, weil sie mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt werde und in diesem Fall gemäß R. 70 (2) EPÜ, Satz 1, die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden könne. Die den Beteiligten zugestellten Ausfertigungen einer Entscheidung gälten in der Regel als amtliche Ausfertigungen dieser Entscheidung.

7. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

7.1 Allgemeines

In Entscheidungen des Europäischen Patentamts können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden (R. 89 EPÜ).

In **T 212/88** (ABl. 1992, 28) entschied die Beschwerdekammer, das Fehlen der Unterschrift des Vorsitzenden und des Protokollführers unter einer Entscheidung der Einspruchsabteilung sei ein gemäß R. 89 EPÜ berichtigungsfähiger, offensichtlicher Fehler. Im Protokoll wurde ferner ein zweiter Prüfer als Mitglied der Einspruchsabteilung erwähnt, der weder deren Mitglied war noch an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatte. Zur Beseitigung beider Fehler war eine Berichtigungsentscheidung nach R. 89 EPÜ, die auf das ursprüngliche Entscheidungsdatum zurückwirkt, erforderlich. Den rückwirkenden Effekt einer Berichtigung nach R. 89 EPÜ betonte dieselbe Beschwerdekammer auch in **T 116/90**. Demnach sei es unnötig, die berichtigte Entscheidung mit einem neuen Datum, nämlich dem Datum des Berichtigungsbeschlusses, zu versehen.

In **T 850/95** (ABl. 1997, 152) war der Erteilungsbeschuß nach R. 51 (6) EPÜ bereits abgesandt worden, als der Anmelder zwei zusätzliche Seiten der Beschreibung, die bei der Einreichung eines kompletten Satzes von Austauschseiten für den Anmeldungstext aufgrund eines Versehens einer Bürokraft nicht beigelegt worden waren, einreichte und ihre Aufnahme in die Patentschrift beantragte. Dem Anmelder wurde mitgeteilt, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift schon abgeschlossen gewesen seien. Der Anmelder beantragte daraufhin die Neuveröffentlichung des Patents mit den fehlenden Seiten. Die Prüfungsabteilung wies den Berichtigungsantrag mit folgender Begründung zurück: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Abteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

Die Kammer erklärte, nach der Praxis des EPA werde im Erteilungsbeschluß der Prüfungsabteilung (einem elektronisch erstellten Formblatt) auf die vom Anmelder gemäß R. 51 (4) EPÜ gebilligten Unterlagen verwiesen, die dadurch Bestandteil des Erteilungsbeschlusses würden. Daraus folge, daß Fehler in der Patentschrift nach R. 89 EPÜ berichtigt werden könnten. Die Kammer entschied, daß ein Erteilungsbeschluß eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der R. 89 EPÜ enthält, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann dann durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschluß tatsächlich zugrunde legen wollte. Auf die Einreichung von Ersatzseiten für die gesamte Patentschrift ist nach Feststellung der Kammer möglichst zu verzichten, sofern nicht der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht.

In der Sache **T 425/97** hielt die Einspruchsabteilung in einem Vermerk über ein Telefongespräch fest, daß der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) die Einspruchsabteilung auf einen offensichtlichen Fehler im Protokoll der mündlichen Verhandlung und in der Entscheidung hingewiesen hatte. Auf dieses Telefongespräch hin wurde per Fax eine geänderte Fassung des Teils "Sachverhalt und Anträge" und der "Begründung" der Entscheidung sowie eine Neufassung des Protokolls versandt. Eine neue Beschwerdefrist wurde nicht festgesetzt. In einem kurzen Begleitschreiben teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, daß die Berichtigung aufgrund der R. 89 EPÜ vorgenommen worden sei und "notwendig wurde, weil die Hilfsanträge 7 und 8 offenbar miteinander verwechselt worden waren". Der Verfahrensgeschichte war jedoch nicht zu entnehmen, daß es je einen Hilfsantrag 8 gegeben hatte. Der berichtigten Fassung der Entscheidung lag eine völlig neue Fassung des gültigen Anspruchs bei. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung war entsprechend geändert worden.

Die Kammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung **G 8/95** betreffend den Anwendungsbereich der R. 89 EPÜ fest, daß der Unterschied zwischen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung in dem Umstand gesehen werden könne, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den Inhalt und im zweiten Fall gegen die Form der Entscheidung richte. Somit könnte der Text des Patents durchaus im Rahmen der R. 89 EPÜ berichtigt werden, wenn er nicht der Text sei und offensichtlich auch nicht sein könne, der die tatsächliche Absicht des Entscheidungsorgans wiedergibt (**T 850/95**). In dem hier vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung jedoch offenbar ihre Absicht zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Erlaß der schriftlichen Entscheidung in der ursprünglichen Fassung geändert. Der Anspruch, der der geänderten Fassung der Entscheidung zugrunde gelegen habe, unterscheide sich wesentlich von dem der nicht geänderten Fassung zugrunde liegenden. Außerdem sei auch der Entscheidung nicht das ursprüngliche Protokoll der mündlichen Verhandlung, sondern eine geänderte, an die Entscheidung angepaßte Fassung beigelegt worden. Deshalb könne die ursprüngliche Entscheidung nicht im Rahmen der R. 89 EPÜ geändert werden, da die Änderungen nicht nur ihre Form, sondern auch ihren Inhalt betrafen.

In der Sache **T 212/97** wies die Kammer darauf hin, daß die Einspruchsabteilung nach R. 89 EPÜ berechtigt war, eine offenbare Unrichtigkeit in der den Beteiligten zugestellten Abschrift der Entscheidung zu berichtigen, in der eine vierte Person als Mitglied der

Einspruchsabteilung aufgeführt wurde, die in der Originalentscheidung nicht genannt war.

In der Sache **T 965/98** erließ die Kammer eine mündliche Entscheidung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche; während der Abfassung der schriftlichen Entscheidungsbegründung ging jedoch ein Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in den Ansprüchen ein. Die Kammer willigte gemäß R. 88 EPÜ in die Berichtigung ein und änderte ihre ursprüngliche Entscheidung entsprechend den Bestimmungen der R. 89 EPÜ, um dieser Berichtigung Rechnung zu tragen.

In der Sache **T 867/96** hatte die Patentinhaberin beantragt, daß ein Satz in der Entscheidungsbegründung einer Beschwerdekammer, demzufolge alle Parteien darin übereingekommen seien, daß ein bestimmtes Dokument den nächstliegenden Stand der Technik darstelle, nach R. 89 EPÜ berichtigt werde. Die Kammer verwies darauf, daß die Sache entschieden und die Akte geschlossen sei; die Kammer sei also nicht mehr mit der Akte befaßt. Die Kammer stütze sich im wesentlichen auf **G 8/95** (Punkt 3.4 der Begründung) und **G 1/97** und vertrat einerseits die Auffassung, daß, wenn die Berichtigung einer Entscheidung notwendig sei, nur die Kammer, die diese Entscheidung getroffen habe, zuständig sei, darüber zu befinden. Andererseits müsse der Sachverhalt geprüft werden, um festzustellen, ob eine Korrektur notwendig sei, und dies impliziere im allgemeinen und bis zu einem gewissen Punkt die Zulässigkeit solcher Anträge auf Berichtigung. Die mit der Sache befaßte Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Antrag auf Berichtigung zulässig sei. Im vorliegenden Fall jedoch traf sie die Entscheidung, daß der Antrag den Erfordernissen der R. 89 EPÜ nicht entspreche, nicht begründet sei und daher zurückzuweisen sei.

7.2 Fehler in der gedruckten Fassung europäischer Patentschriften

In **T 150/89** wurde festgestellt, daß die veröffentlichte Patentschrift einige Druckfehler aufwies, die in der vom Amt akzeptierten Fassung nicht enthalten waren. Die Kammer stellte fest, daß derartige beim Druck entstandene Textauslassungen in der Regel administrativ erledigt werden. Der Erteilungsbeschluß lege Bestand und Inhalt des Patents rechtsverbindlich fest (Art. 97 EPÜ). Die Patentschrift sei eine Wiedergabe desselben (Art. 98 EPÜ). Als ein behördlich ausgestelltes, für die Öffentlichkeit bestimmtes Dokument sei die Patentschrift beweistauglich. Es könnten dafür somit keine anderen Berichtigungskriterien gelten als sie auf den Erteilungsbeschluß selbst gemäß R. 89 EPÜ Anwendung fänden. R. 89 EPÜ betreffe nicht sachliche bzw. materielle Erwägungen und Korrekturen. Lediglich offenbare Unrichtigkeiten seien der Berichtigung nach R. 89 EPÜ zugänglich. Berichtigungen nach R. 89 EPÜ seien **auf Antrag oder von Amts wegen** vorzunehmen. Die Patentschrift sei daher mit dem Inhalt des Erteilungsbeschlusses in Übereinstimmung zu bringen, und es sei sowohl im Falle des Neudrucks als auch in jenem der Berichtigung mittels Korrigendum, worüber die erste Instanz, gegebenenfalls deren zuständiger Formalprüfer, zu entscheiden habe, in bzw. direkt auf der Patentschrift deutlich auf die vorgenommene Berichtigung hinzuweisen.

7.3 Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 89 EPÜ

Im Fall **G 8/95** (ABl. 1996, 481) wurde der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorgelegt, welche Beschwerdekammer (Technische oder Juristische Beschwerdekammer) für Beschwerden gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung zuständig sei, mit der ein Antrag nach R. 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wurde. Nach Auffassung der Kammer wird ein Berichtigungsantrag nicht mit der vorstehenden Behauptung, sondern damit **begründet**, daß ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit vorliegt.

Für die Berichtigung von Fehlern in einer Entscheidung nach R. 89 EPÜ ist, wie die Große Beschwerdekammer feststellte, die Stelle zuständig, die die Entscheidung getroffen hat. Mithin hat im Prüfungsverfahren die Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern im Erteilungsbeschuß zu befinden. Wenn der Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses die Erteilung des Patents betrifft, dann muß die Entscheidung über die Berichtigung ebenfalls die Erteilung des Patents betreffen, da sich der Streitgegenstand nach dem Antrag des Beteiligten bestimmt. Die Große Beschwerdekammer stimmte auch der Aussage in der Entscheidung **J 30/94** (ABl. 1992, 516) zu, daß sich die Beschwerde gegen die Entscheidung richtet, mit der der Berichtigungsantrag zurückgewiesen wird. Dies ändert ihres Erachtens nichts am Streitgegenstand in der zweiten Instanz. Das entscheidende Kriterium in Art. 21 (3) a) EPÜ ist nicht, daß die angefochtene Entscheidung der Erteilungsbeschuß selbst ist. Es reicht aus, wenn die Entscheidung die Erteilung "betrifft", und dies muß zwangsläufig der Fall sein, wenn der Gegenstand der Entscheidung die Fassung ist, in der das Patent erteilt werden soll oder erteilt worden ist, denn sie ist das Ergebnis der Sachprüfung und bestimmt die Rechte aus dem Patent. Aus diesen Gründen gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wird, die Erteilung des Patents betrifft. Demnach entscheiden die Technischen Beschwerdekammern gemäß Art. 21 (3) a) und b) EPÜ über Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach R. 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen.

In **J 12/85** (ABl. 1986, 155) stellte die Kammer fest, daß Widersprüche im Erteilungsbeschuß unter Umständen einen Antrag auf Berichtigung nach R. 89 EPÜ rechtfertigen. Jedoch kann eine Beschwerdekammer nur Beschwerden gegen Entscheidungen anderer Organe des EPA (Art. 21 (1) EPÜ) prüfen. Daher dürfen sie einen nach R. 89 EPÜ gestellten Antrag auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung nicht prüfen. Erst nachdem die erste Instanz über den Antrag entschieden hat, kann die Angelegenheit an eine Beschwerdekammer verwiesen werden. Die Kammer stellte ferner fest, daß Widersprüche die Gültigkeit des Erteilungsbeschlusses nicht beeinträchtigen und auch nicht dazu führen, daß der Beschwerdeführer durch diese Entscheidung "beschwert" ist.

8. Grundsätze für die Ermessensausübung

Im Verfahren **J 4/87** hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, daß es das EPÜ dem EPA nicht verbiete, bei außergewöhnlichen Verzögerungen in der Postzustellung nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Nach Auffassung der Kammer hat das EPA jedoch

rechtlich keine generelle Ermessensfreiheit dieser Art. Es kann nur dann nach eigenem Ermessen handeln, wenn es nach dem EPÜ dazu befugt ist.

In **J 20/87** (ABl. 1989, 67) hatte die Eingangsstelle in einer Entscheidung einen Antrag auf teilweise Erstattung der europäischen Recherchegebühr zurückgewiesen und ihre Entscheidung unter anderem damit begründet, daß die Kriterien für die Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr in Art. 10 GebO definiert seien, der keine Ermessensausübung zugunsten des Anmelders zulasse, und diese Kriterien im vorliegenden Fall nicht in vollem Umfang erfüllt seien. Die Kammer bestätigte die Aussage der Eingangsstelle und befand, die Annahme, das EPA sei befugt, bei der Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht ein pflichtgemäßes Ermessen auszuüben, entbehre jeder Grundlage. Ein solches Ermessen könnte auch angesichts der großen Zahl von Anmeldungen beim EPA und der Vielfalt der Grenzfälle, die auf einer derart allgemeinen Grundlage im einzelnen geprüft werden müßten, in der Praxis zu ernstlichen Schwierigkeiten führen.

In der Entscheidung **T 182/88** (ABl. 1990, 287) präzisierte die Beschwerdekammer ihre Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem den Organen des EPA übertragenem Ermessen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß bei jeder Ermessensausübung - gleichgültig, ob zugunsten oder zuungunsten einer Partei - die Gründe dafür anzugeben sind. Wenn es das EPÜ einem Organ des EPA überläßt, eine Frage in einem bei ihm anhängigen Verfahren nach seinem Ermessen zu entscheiden, muß dieses Ermessen nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter Berücksichtigung der für die Frage relevanten Faktoren ausgeübt werden. Diese Faktoren bestimmen sich wiederum nach dem Zweck der Ausübung des Ermessens in seinem jeweiligen Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem EPÜ als Ganzem (vgl. **T 183/89**). Die Kammer betonte, daß das Ermessen immer im Einzelfall und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des jeweiligen Falls auszuüben ist. Ermessen muß immer unparteiisch ausgeübt werden, indem die für die betreffende Frage rechtserheblichen Faktoren berücksichtigt und die nicht rechtserheblichen Faktoren außer acht gelassen werden. Eine entgegenkommende Haltung des EPA gegenüber den Anmeldern darf nicht mit der pflichtgemäßen Ermessensausübung verwechselt werden.

Räumt das EPÜ einem Organ des EPA in bezug auf ein bei ihm anhängiges erstinstanzliches Verfahren Ermessen ein, so wird dieses Ermessen in der Regel am besten von dem erstinstanzlichen Organ ausgeübt, weil es das Verfahren leitet und alle für die Ausübung seines Ermessens erheblichen Faktoren kennen dürfte. Hat ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen ausgeübt und wird gegen eine solche Ermessensentscheidung Beschwerde eingelegt, so greifen die Beschwerdekammern in der Regel nur ungern in diese Entscheidung ein, es sei denn, die darin enthaltene Begründung beruht eindeutig auf falschen Grundsätzen. Im vorliegenden Fall stellte die Begründung der Prüfungsabteilung nach Auffassung der Kammer keine ausreichende Grundlage dar, um über die Ausübung des Ermessens zu entscheiden. Nach Meinung der Kammer beschränkt sich die Aufgabe der Prüfungsabteilung nämlich nicht auf die Prüfung der Frage, ob der ihr vorliegende Fall genauso gelagert ist wie ein früherer, in dem eine Beschwerdekammer zugunsten des Anmelders entschieden hat. Sie besteht vielmehr darin, über den Antrag des Anmelders unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren zu entscheiden. Unter diesen Umständen

hielt es die Kammer für richtig, in diesem besonderen Fall in die Entscheidung der Prüfungsabteilung einzugreifen und diese aufzuheben, um anschließend die aufgeworfene Ermessensfrage (nach den ihr in Art. 111 (1) EPÜ verliehenen Befugnissen) selbst zu entscheiden.

In **G 7/93** (ABl. 1994, 775) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß es in Fällen, in denen eine Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ gegen den Anmelder entschieden hat und dieser die Art und Weise der Ermessensausübung mit einer Beschwerde anfechtet, nicht Aufgabe der Beschwerdekammer ist, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muß nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. In Fällen wie demjenigen, der bei der vorliegenden Kammer anhängig war, sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat (s. auch **T 640/91** (ABl. 1994, 918)).

9. Rechtsverbindlichkeit der Richtlinien

In den Entscheidungen **T 162/82** (ABl. 1987, 533) und **T 42/84** (ABl. 1988, 251) haben sich zwei Beschwerdekammern dazu geäußert, ob die Prüfungsabteilungen von den Richtlinien des EPA abweichen dürfen. Danach sind die Richtlinien nur als allgemeine Anweisungen gedacht, die der Erfassung normaler Fälle dienen. Die Prüfungsabteilungen dürfen daher von ihnen abweichen, sofern sie dabei nach dem Europäischen Patentübereinkommen handeln. Bei der Überprüfung der Entscheidung der Prüfungsabteilung beurteilt die Beschwerdekammer nicht, ob die Prüfungsabteilung nach den Richtlinien, sondern ob sie nach dem EPÜ gehandelt hat.

In der Entscheidung **T 647/93** (ABl. 1995, 132) stellte die Kammer ferner fest, daß es zwar in der Regel wünschenswert sei, daß sich die Prüfungsabteilungen an die Richtlinien hielten, die Richtlinien aber, wie schon der Name sage, keine rechtsverbindlichen Vorschriften seien, so daß ein Abweichen von dem dort beschriebenen Verfahren an sich noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle (s. auch **T 51/94**, **T 937/97**).

10. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind

In der Sache **T 161/96** (ABl. 1999, 331) hatte der Beschwerdeführer beantragt, die Einspruchsgebühr solle als rechtzeitig entrichtet und der Einspruch als innerhalb der Einspruchsfrist rechtsgültig eingelegt angesehen werden. Außerdem beantragte er nach R. 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des EPA. Der Beschwerdeführer erhielt vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung eine Mitteilung im Sinne der R. 69 (2) EPÜ, Satz 2. Die Einspruchsabteilung wies später den Einspruch I als unzulässig zurück.

Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß die **Unterrichtung** eines Einsprechenden im Sinne der R. 69 (2) EPÜ, Satz 2 nicht zu den Geschäften gehöre, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung aufgrund der dem Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach R. 9 (3) EPÜ betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom 15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABl. 1984, 319; 1989, 178], Nr. 4). Der Beschwerdeführer durfte sich daher auf die Mitteilung des Formalsachbearbeiters, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen.

11. Zuständigkeit

In **J 42/92** ging es um die Frage, ob nach Patenterteilung noch ein Antrag gemäß R. 88 EPÜ, Satz 2 gestellt werden kann. Die Kammer entschied, daß Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche nach R. 88 EPÜ nur beantragt werden können, solange das Anmelde- oder Einspruchsverfahren läuft. De facto wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents nach Art. 97 (4) EPÜ an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Danach kann R. 88 EPÜ nur noch in einem anhängigen Einspruchsverfahren angewandt werden.

Nach Ansicht der Kammer spricht auch nichts dagegen, die Zulassung etwaiger Berichtigungen (nach dem Kriterium, ob sie für den Fachmann offensichtlich sind) dann, wenn kein Anmelde- oder Einspruchsverfahren beim EPA mehr anhängig ist, allein den nationalen Gerichten oder sonstigen Behörden zu überlassen, die rechtlich für Verfahren zuständig sind, in denen sich diese Frage stellen kann (Vgl. **T 777/97**).

M. Weitere Verfahrensfragen

1. Sprachenprivileg

Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die im Ausland ansässigen Angehörigen dieses Staates können fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Staates einreichen (Art. 14 (2) EPÜ und Art. 14 (4) EPÜ). Nach R. 6 (3) EPÜ erwirbt diese Person dann einen Anspruch auf Gebührenermäßigung.

Eine Grundsatzentscheidung auf diesem Gebiet ist **G 6/91** (ABl. 1992, 491), die aufgrund der Vorlageentscheidung **T 367/90** vom 2.7.91 (ABl. 1992, 529) erfolgte. Die Große Beschwerdekammer entschied, daß diese Personen nur dann den Anspruch auf Gebührenermäßigung nach R. 6 (3) EPÜ erwerben, wenn sie das **wesentliche Schriftstück** der **ersten** Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache des betreffenden Staates, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, einreichen und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt liefern. Für den Anspruch auf **Ermäßigung der Beschwerdegebühr** genügt es, wenn die **Beschwerdeschrift** als das wesentliche Schriftstück der ersten Handlung im Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht wird, die nicht Amtssprache des EPA ist, und in eine solche übersetzt wird, auch wenn spätere

Schriftstücke, etwa die Beschwerdebegründung, nur in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts eingereicht werden.

Diese Grundsätze wurden in einer gewissen Anzahl von Entscheidungen, wie z.B. in **T 367/90** vom 3.6.1992, **T 385/90** und **T 297/92** angewandt.

Was das Einspruchsverfahren betrifft, entschied die Kammer in **T 290/90** (ABl. 1992, 368), daß die Ermäßigung nach R. 6 (3) EPÜ in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr nur dann gewährt werden kann, wenn der Teil der Einspruchsschrift, auf den sich R. 55 c) EPÜ bezieht, in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird

Weder ein Antrag auf Gebührenermäßigung noch eine Mitteilung, wonach nur eine ermäßigte Gebühr entrichtet worden sei, könne als wesentliches Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im einschlägigen Verfahren gewertet werden. Die Beschwerdeschrift dagegen stelle zwar keine hohen sprachlichen Ansprüche, sei aber eindeutig ein wesentliches Schriftstück des Beschwerdeverfahrens (**T 905/90** (ABl. 1994, 306; Korr. ABl. 1994, 556), in Anwendung der Entscheidung **G 6/91**; S. auch **J 4/88** (ABl. 1989, 483)).

Wird eine Patentanmeldung in einer der Sprachen eingereicht, auf die in Art. 14 EPÜ Bezug genommen wird, so wird dieser Anmeldung ungeachtet der Tatsache, daß der Anmelder weder seinen Sitz bzw. Wohnsitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hat noch Staatsangehöriger eines Vertragsstaates ist, gemäß Art. 80 EPÜ ein Anmeldedatum zuerkannt, sofern alle anderen Erfordernisse von Art. 80 EPÜ erfüllt sind (**J 15/98**, ABl. 2001, 183). Außerdem ist der Einspruch eines deutschen Einsprechenden in holländischer Sprache auch dann unzulässig, wenn der deutsche Einsprechende durch einen holländischen Anwalt vertreten ist (**T 149/85**, ABl. 1986, 103).

In der Sache **J 21/98** (ABl. 2000, 406) befand die Kammer, daß die Richtlinien für die Prüfung, A-XI, 9.2.3, irreführend sind, weil sie auf einer falschen Auslegung von **G 6/91** (ABl. 1992, 491) basieren und auch gegen das EPÜ verstoßen. So war dem Beschwerdeführer/Anmelder, der innerhalb der in Art. 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist einen Prüfungsantrag in italienischer Sprache und gleichzeitig eine Übersetzung ins Englische eingereicht hatte, die Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gemäß Art. 14 EPÜ verweigert worden. Aus Sicht der Eingangsstelle hätte der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache entweder im vordruckten Feld von EPO Form 1001 eingegeben oder zusammen mit diesem Formblatt an das EPA gesandt werden sollen.

Nach Auffassung der Kammer ist Art. 94 (2) EPÜ in Verbindung mit Art. 75 EPÜ, Art. 92 EPÜ und Art. 94 (1) EPÜ so auszulegen, daß der Prüfungsantrag ein unabhängiger Schritt des Erteilungsverfahrens ist, der vom (vorangegangenen) Schritt der Einreichung der Patentanmeldung absolut getrennt ist, so daß der Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts überlegen kann, ob er das Erteilungsverfahren fortführen möchte. Da der Anmelder nach dem EPÜ berechtigt ist, den Prüfungsantrag nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts einzureichen, muß dieses Recht auch für einen Anmelder gelten, der die in Art. 14 (2) und (4) EPÜ vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte.

Diese Entscheidung kollidiert auch nicht mit **G 6/91**, wonach die in Art. 14 (2) EPÜ genannten

Personen den Anspruch auf Gebührenermäßigung erwerben, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren entsprechend den Bestimmungen einreichen. Nirgendwo in dieser Entscheidung wurde angeregt, daß die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags geändert werden solle (s. auch **J 22/98**, **J 6/99**, **J 14/99** und **J 15/99**).

Allerdings müssen Personen, die gemäß Art. 14 (2) EPÜ Anmeldungen in einer Amtssprache eines Vertragsstaats einreichen können, nach Art. 14 (4) EPÜ innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung ins Deutsche, Englische oder Französische einreichen; andernfalls gilt die Patentanmeldung als zurückgenommen (Art. 90 (3) EPÜ) oder das Schriftstück in der Originalsprache nach Art. 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen (s. **T 323/87** (ABl. 1989, 343) und **T 193/87** (ABl. 1993, 207)).

2. Akteneinsicht

Nach Art. 128 EPÜ wird als Endzeitpunkt der vertraulichen Behandlung die Veröffentlichung der Anmeldung festgelegt und nicht der Ablauf der in Art. 93 EPÜ genannten 18 Monate (**J 5/81** (ABl. 1982, 155)).

Wer nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat, kann nach Art. 128 (2) EPÜ vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen. Nach **J 14/91** liegt eine Berufung vor, wenn sich die Berufung nach ihrem Wortlaut auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat bezieht, aber die europäische Nachanmeldung gleichzeitig erwähnt ist. Besteht zwischen dem Anmelder und einem Dritten Streit über dessen Berechtigung zur Akteneinsicht nach Art. 128 (2) EPÜ, so wird über diesen Streit zweckmäßigerweise in einer kurzfristig anberaumten mündlichen Verhandlung entschieden.

In R. 93 EPÜ werden die von der Akteneinsicht nach Art. 128 (4) EPÜ ausgeschlossenen Aktenteile genannt. In **T 811/90** (ABl. 1993, 728) entschied die Beschwerdekammer, daß Unterlagen eines Beteiligten, die wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aus dem der Akteneinsicht zugänglichen Aktenteil zu entfernen sind und nicht unter die in R. 93 EPÜ aufgeführten Ausnahmen fallen, dem Beteiligten auf Antrag zurückzusenden sind. So wurden auch die in der Sache **T 516/89** (ABl. 1992, 436) als "vertraulich" gekennzeichneten Unterlagen - ohne daß deren Inhalt zur Kenntnis genommen worden ist - an den Beteiligten zurückgesandt, da sie nicht zu denjenigen Arten von Schriftstücken gehörten, die nach R. 93 EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind.

Im Falle einer Prioritätsunterlage, die zwar rechtzeitig beim EPA einging, aber eigentlich von einem Dritten im Zusammenhang mit einer anderen Anmeldung eingereicht wurde, hielt die Kammer den Prioritätsanspruch für erloschen. In der Begründung heißt es, nach R. 38 (3) EPÜ und 104b (3) EPÜ müsse Dritten, die Akteneinsicht beantragten, eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung zugänglich sein. Dies sei aber eindeutig nicht der Fall, wenn ein Dokument einer völlig anderen Akte beigelegt wäre (**J 11/95**).

3. Patentregister

3.1 Allgemeines

Vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung dürfen keine Eintragungen in das Patentregister erfolgen (Art. 127 EPÜ). Selbst bei veröffentlichten Patentanmeldungen werden Hinweise auf eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach R. 92 (1) u) EPÜ nur dann in das Register eingetragen, wenn vorher der Verlust einer europäischen Patentanmeldung nach R. 92 (1) n) EPÜ oder der Widerruf eines Patents nach R. 92 (1) r) EPÜ im Register eingetragen worden war (**J 5/79** (ABl. 1980, 71)).

3.2 Eintragung von Lizenzen

In den Entscheidungen **J 17/91** (ABl. 1994, 225) und **J 19/91**, in denen es um die Eintragung einer ausschließlichen Lizenz für ein **bereits erteiltes** Patent im europäischen Patentregister ging, gelangte die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Eintragung nach Patenterteilung nicht mehr vorgenommen werden könne, weil dann die diesbezügliche Zuständigkeit vom europäischen Amt auf die nationalen Ämter der im Erteilungsantrag benannten Vertragsstaaten übergegangen sei.

3.3 Rechtsübergang

Art. 72 EPÜ bestimmt, daß die rechtsgeschäftliche Übertragung der europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen muß und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf. Nach R. 20 (1) EPÜ, wird ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Dieser wird an die im PCT geltende Regelung (R. 92bis.1 PCT) angeglichen.

In den Verfahren **J 38/92** und **J 39/92** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß ein Rechtsübergang in das Europäische Patentregister aufgrund einer öffentlichen Urkunde gemäß R. 20 (1) EPÜ (in einer früheren Fassung) nur in das Europäische Patentregister eingetragen werden kann, wenn sich der Rechtsübergang aus der öffentlichen Urkunde **unmittelbar** ergibt. Die Einreichung eines Urteils, in dem ein anderes Dokument erwähnt wird, aus dem sich der Rechtsübergang ergibt, ist nicht ausreichend.

Die Feststellung, ob dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde, daß ein Rechtsübergang nach R. 20 (1) und (3) EPÜ stattgefunden hat, und dessen Eintragung in das Register sind Sache des zuständigen Organs der ersten Instanz. Somit kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle des ursprünglichen Anmelders treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt (**J 26/95**, ABl. 1999, 668).

Gemäß Art. 20 EPÜ ist die Rechtsabteilung zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister. Eine Beschwerde fällt in den Kompetenzbereich der Juristischen Beschwerdekammer und nicht in denjenigen der

Technischen Beschwerdekammern (Art. 106 (1) EPÜ und Art. 21 (2) EPÜ). Die Legitimation des im Patentregister eingetragenen Patentinhabers kann weder im Einspruchs- noch im Beschwerdeverfahren in Frage gestellt werden (**T 553/90** ABl. 1993, 666).

Ein Rechtsübergang einer Patentanmeldung kann auch nach Eintritt der Rücknahmefiktion in das europäische Patentregister eingetragen werden, sofern eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch möglich ist und der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen hat (**J 10/93** ABl. 1997, 91).

4. Aussetzung des Verfahrens

Nach R. 13 (1) EPÜ muß das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren von Amts wegen aussetzen, wenn ein Dritter dem EPA nachweist, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll (s. **J 28/94**, ABl. 1997, 400), es sei denn, daß der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Der Patentinhaber wird nicht angehört, kann aber bei der Rechtsabteilung beantragen, daß das Verfahren nicht ausgesetzt wird. Gegen die den Anmelder, den Patentinhaber oder einen Dritten beschwerende Entscheidung der Rechtsabteilung kann Beschwerde eingelegt werden.

Der Beschluß der Prüfungsabteilung, ein europäisches Patent zu erteilen (Art. 97 (2) EPÜ), wird nicht an dem Tag wirksam, an dem der auf das schriftliche Verfahren vor dieser Abteilung folgende Entscheidungsfindungsprozeß abgeschlossen ist, sondern erst an dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Art. 97 (4) EPÜ). Bis dahin ist das Erteilungsverfahren noch vor dem EPA anhängig und ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gemäß R. 13 EPÜ demnach zulässig (**J 7/96**, ABl. 1999, 443). Diese Entscheidung wurde in **J 36/97** bestätigt. Die Beschwerdegegner stellten die Zuständigkeit des Landgerichts München I in Frage und argumentierten, daß die Klage der Beschwerdeführer einen Rechtsmißbrauch darstelle. Dieser Auffassung schloß sich die Kammer aber nicht an und wies darauf hin, daß die Gerichte der Vertragsstaaten, die mit Verfahren zur Geltendmachung des Rechts befaßt würden, gemäß Art. 7 des Anerkennungsprotokolls ihre Zuständigkeit nach den Artikeln 2 bis 6 dieses Protokolls von Amts wegen prüfen müßten. Darüber hinaus dürfe nach Art. 9 (2) dieses Protokolls weder die Zuständigkeit des nationalen Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden solle, noch die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung nachgeprüft werden. Im Zusammenhang mit R. 13 EPÜ sei es ausreichend, wenn die Kammer feststelle, daß der Beteiligte, der die Aussetzung des Verfahrens beantrage, in einem Vertragsstaat ein Verfahren gegen die Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll (S. auch **J 8/96**).

Die Aussetzung muß angeordnet werden, wenn ein Dritter, dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er bei einem nationalen Gericht ein rechtserhebliches Verfahren eingeleitet hat, sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt. Setzt das EPA gemäß R. 13 (3) EPÜ einen Zeitpunkt fest, zu dem es das europäische Patenterteilungsverfahren fortzusetzen beabsichtigt, so kann auf späteren Antrag des Anmelders oder des Dritten, der die Aussetzung beantragt hat, der Zeitpunkt

geändert oder die Aussetzung des Verfahrens aufgehoben werden (**T 146/82**, ABl. 1985, 267).

Die Aussetzung eines Erteilungsverfahrens bewirkt, daß das Erteilungsverfahren unverändert in dem Rechtsstadium verbleibt, in dem es sich zum Zeitpunkt der Aussetzung befand, d. h. in dem ausgesetzten Verfahren weder das Europäische Patentamt noch die Parteien wirksam Rechtsakte vornehmen können (**J 38/92** und **J 39/92**).

5. Zustellung

Ist ein Vertreter bestellt worden, so werden die Zustellungen gemäß R. 81 (1) EPÜ an den Vertreter gerichtet.

In **J 19/92** führte die Juristische Beschwerdekammer aus, daß Zustellungen an den Vertreter eines Anmelders ordnungsgemäß sind, wenn sie, bevor der Vertreter sein Mandat niederlegte, abgesandt worden sind. Nach der Mitteilung der Niederlegung des Mandats muß daher die Zustellung an den Anmelder nicht wiederholt werden. Vielmehr ist der Vertreter verpflichtet, seinen Mandanten über die Zustellung zu unterrichten.

In **T 703/92** wurden jedoch die schriftlich begründete Entscheidung und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung nicht dem bevollmächtigten zugelassenen Vertreter, sondern der Einsprechenden selbst zugesandt. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Zustellungsvorschrift verletzt wurde und es daher zur Beurteilung der Wirksamkeit der Zustellung (R. 82 EPÜ) darauf ankommt, ob und wann der Vertreter über die vollständige Entscheidung verfügen konnte.

In **J 9/96** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß die Zustellung eines Bescheids, der gemäß R. 78 (2) EPÜ als gewöhnlicher Brief aufgegeben wurde, mit der Aufgabe zur Post als bewirkt anzusehen ist. Erreicht der Bescheid den Empfänger jedoch nicht und wird nicht an das EPA zurückgeschickt, so kann die Zustellungsfiktion nur dann aufrechterhalten werden, wenn das EPA nachweisen kann, daß es den Bescheid ordnungsgemäß aufgegeben hat (S. auch **J 27/97** und **J 32/97**). Mit Wirkung vom 1.1.1999 ist R. 78 EPÜ nun geändert worden, wonach Zustellungen an Empfänger, die keinen Vertreter bestellt haben und weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats haben, durch eingeschriebenen Briefs bewirkt werden (ABl. 1999, 301, 304). Eine Übermittlung von Zustellungen per Telefax entspricht den Anforderungen von R. 77 (1) EPÜ nicht und kann nicht als ordnungsgemäße Zustellung im Sinne von Art. 119 EPÜ und R. 77 EPÜ angesehen werden (**J 27/97**).

Bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der R. 78 (3) EPÜ (neue R. 78 (2) EPÜ) sind die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute"). Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe zur Post zugegangen. Das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte begründet allein noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel (**T 247/98**).

Eine Mitteilung nach R. 85b EPÜ war nicht dem Beschwerdeführer oder dessen Ehegatten übergeben worden (Post-KundenschutzVO vom 19.12.1995, BGBl. I, S. 2016), sondern einem Dritten, der vom Beschwerdeführer nicht bevollmächtigt war, die Sendung in Empfang zu nehmen. Er war zwar im Geschäft des Empfängers anwesend, war aber kein Angestellter. Somit konnte nach Ansicht der Kammer nicht von einer Zustellung gemäß Abs. 12 (1) und (2) der Post-KundenschutzVO gesprochen werden. Der Dritte hätte höchstens als Ersatzempfänger gemäß Abs. 13 der geltenden Post-KundenschutzVO in Frage kommen können, war aber keiner der möglichen Kategorien von Ersatzempfängern zuzuordnen. Es fehlte auch jeglicher Beweis dafür, daß der Beschwerdeführer die Mitteilung je zu Gesicht bekommen hatte. Die Kammer stellte daher fest, daß das EPA eine ordnungsgemäße Zustellung nicht bewiesen hatte (**J 35/97**).

6. Einheit der europäischen Patentanmeldung

Ein Patent war in einem Benennungsstaat (dem Vereinigten Königreich) Eigentum einer Gesellschaft (A) und in den anderen Benennungsstaaten Eigentum einer anderen mit dieser verbundenen Gesellschaft (B). Nur Gesellschaft B legte Beschwerde gegen den Widerruf des Patents ein. Die Beschwerdegegner warfen die Frage auf, ob die Widerrufsentscheidung bezüglich des Vereinigten Königreichs (wo nur A Patentinhaber sei) rechtskräftig geworden sei, denn die von B eingelegte Beschwerde und die Entscheidung der Beschwerdekammer könne Auswirkung auf die mit dieser Beschwerde angegriffene Entscheidung nur noch bezüglich jener benannten Staaten haben, in denen B der Patentinhaber sei, jedoch nicht mehr bezüglich des Vereinigten Königreichs.

Die Kammer führte aus, daß dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens, das zur Erteilung eines einzigen europäischen Patents führe, Rechnung zu tragen sei. Dieser Grundsatz ergibt sich aus Art. 118 EPÜ, in dem es ausdrücklich heißt, daß Anmelder aus verschiedenen Vertragsstaaten im Verfahren vor dem EPA als gemeinsame Anmelder oder Patentinhaber gelten. Daher entfalten die Entscheidungen der ersten wie auch der zweiten Instanz ihre Wirkung in allen Benennungsstaaten (**T 119/99**).

N. Auslegung des EPÜ

Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge gilt nur für Verträge, die nach seinem Inkrafttreten geschlossen worden sind; daher ist es nicht auf die Auslegung des EPÜ anwendbar. In **J 8/82** (ABl. 1984, 155) stellte die Kammer jedoch fest, es sei eine anerkannte Tatsache, daß das im Art. 31 und Art. 32 des Wiener Übereinkommens über die Auslegung von Verträgen Gesagte lediglich das bestehende Völkerrecht festschreibe. Die Große Beschwerdekammer folgte dem in ihrer ersten Entscheidung (**G 1/83**, ABl. 1985, 60), indem sie ausführte, der Internationale Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das deutsche Bundesverfassungsgericht und das House of Lords hätten die Auslegungsgrundsätze der Art. 31 und 32 des Wiener Übereinkommens auch auf Verträge angewendet, auf die sie strenggenommen nicht anwendbar seien. Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluß, daß das Europäische Patentamt ebenso verfahren sollte. Art. 31 des Wiener Übereinkommens besagt, daß ein Vertrag in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden

Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist. **T 128/82** (ABl. 1984, 164) ergänzt, daß nach Art. 32 des Wiener Übereinkommen subsidiär die Materialien zur Entstehungsgeschichte eines internationalen Vertrags, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, als ergänzendes Auslegungsmittel herangezogen werden können, um die sich unter Anwendung des Art. 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Art. 31 die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt bzw. zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt. Z. B. griff die Juristische Beschwerdekammer in **J 4/91** (ABl. 1992, 402) auf die Materialien zum EPÜ zurück, um ihre im Wege teleologischer und systematischer Auslegung der Vorschriften über die Nachfrist zur Zahlung von Jahresgebühren gewonnene Auffassung zu stützen. Der Zweck des Art. 53 b) EPÜ, sein Verhältnis zu anderen internationalen Verträgen und Rechtstexten sowie seine Entstehungsgeschichte wurden in **G 1/98** (ABl. 2000, 111) erörtert. Wortlautauslegung, systematische Auslegung, die Frage nach dem Willen des Gesetzgebers, die historische Auslegung und Erwägungen zur dynamischen Auslegung des Art. 55 (1) EPÜ führten die Große Beschwerdekammer zum Ergebnis in **G 3/98** und **G 2/99** (ABl. 2001, 62 und 83).

In **J 8/95** wurde festgestellt, Art. 177 (1) EPÜ setze einen einheitlichen Willen des Gesetzgebers voraus, der anhand der drei Fassungen des Übereinkommens zu ermitteln sei. Selbst wenn bei einer Bestimmung in einer Sprache eine Abweichung von den beiden anderen Fassungen festzustellen wäre, ließe sich daraus - ungeachtet der aktuellen Verfahrenssprache - keine andere Rechtsfolge ableiten als aus den anderen beiden Fassungen. Eine Abweichung im Wortlaut in einer Sprache wäre insoweit zu berücksichtigen, als sie ein Element der Auslegung bilden könnte. Jedoch war in diesem Fall die fragliche Bestimmung auch in der angeblich abweichenden Fassung in ihrem Zusammenhang zwanglos so zu verstehen wie die Fassungen in den anderen beiden Amtssprachen, so daß alle drei Fassungen der Bestimmung inhaltlich übereinstimmten.

In **J 16/96** (ABl. 1998, 347) war zu entscheiden, ob ein Zusammenschluß von Vertretern im Sinne von R. 101 (9) EPÜ auch von zugelassenen Vertretern gebildet werden kann, die nicht freiberuflich tätig sind. Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hatte 1978 auf seiner vierten Sitzung den Beschluß gefaßt, daß unter einem Zusammenschluß im Sinne dieser Regel nur ein Zusammenschluß freiberuflich tätiger Vertreter zu verstehen sei. Die Juristische Beschwerdekammer führte aus, die Beschwerdekammern seien bei ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen (Art. 23 (3) EPÜ). Es bestehe weder eine formelle Bindung der Beschwerdekammern an einen **Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats**, noch könne ein solcher Beschluß als Weisung für ihre Entscheidungen aufgefaßt werden. Jedoch gehöre er zu den relevanten Auslegungselementen.

Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention sei das Übereinkommen "nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Ziels und Zwecks" (Art. 31 (1) der Wiener Konvention) auszulegen. In gleicher Weise zu berücksichtigen sei nach Art. 31 (3) a) dieser Konvention "jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen". Die Auslegung nach Art. 31 (1) der Wiener Konvention führte die Kammer zu dem Ergebnis, daß ein Zusammenschluß im

Sinne der R. 101 (9) EPÜ auch ein Zusammenschluß nicht freiberuflich tätiger Vertreter sein könne. Die mit dem Auslegungsbeschluß beabsichtigte Beseitigung von Unklarheiten bei der Anwendung von R. 101 (9) EPÜ sei im Lichte neuerer Entwicklungen im Vertreterwesen nicht gelungen, so daß die Bedeutung des Verwaltungsratsbeschlusses gegenüber den übrigen Auslegungselementen zurücktrete.

In **T 557/94** befaßte sich die Kammer mit dem im **TRIPS-Übereinkommen** vorgesehenen Erfordernis der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen, mit denen Patente widerrufen werden. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die EPO nicht Vertragspartei von TRIPS ist, untersuchte aber dennoch, ob das EPÜ dem grundlegenden Gedanken der gerichtlichen Überprüfung nach Art. 32 TRIPS Genüge tue. Sie gelangte zu dem Ergebnis, daß die Beschwerdekammer gemäß Art. 111 (1) EPÜ, Satz 2, in jedem Fall befugt sei, in der Sache zu entscheiden **oder** den Fall zurückzuverweisen; sie sei nicht auf die zweite Alternative beschränkt, falls die Einspruchsabteilung das Patent aufrechterhalte und der Widerruf erstmalig von der Beschwerdekammer in Erwägung gezogen werde. Angesichts der in den EPÜ-Vertragsstaaten und im EPÜ selbst üblichen Struktur der gerichtlichen Überprüfung gewährleiste Art. 32 TRIPS eine Instanz für die gerichtliche Überprüfung in Widerrufsverfahren, verpflichte die überprüfende Instanz aber nicht dazu, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn der Widerruf erstmalig von der überprüfenden Instanz in Erwägung gezogen werde.

Etwas anderes sei das Recht der Beteiligten auf ein faires Verfahren, wenn ein relevantes Dokument erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt werde. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordere eine solche Verfahrenslage eine sorgfältige Prüfung.

In **T1173/97** (ABl. 1999, 609, Nr. 2) hielt es die Kammer jedoch für angezeigt, TRIPS - obwohl nicht direkt auf das EPÜ anwendbar - in die Überlegungen zur Patentierbarkeit von Computerprogrammprodukten einzubeziehen. Denn es ziele darauf ab, allgemeine Normen und Grundsätze in bezug auf die Verfügbarkeit, den Umfang und die Ausübung handelsbezogener Rechte des geistigen Eigentums aufzustellen. Auf diese Weise zeigt TRIPS klar auf, wohin die Entwicklung gehe. Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die gegenwärtige Praxis beim amerikanischen und beim japanischen Patentamt veranlaßte die Kammer zu betonen, daß sich die Rechtslage in den USA und Japan ganz anders darstelle als im Rechtssystem des EPÜ, da nur das EPÜ eine Ausschlussbestimmung in Form des Art. 52 (2) und (3) EPÜ enthalte. Ungeachtet dessen gäben jedoch diese Entwicklungen hilfreiche Hinweise auf die Trends der Zeit und können nach Auffassung der Kammer (weltweit) zur weiteren, in höchstem Masse wünschenswerten Harmonisierung des Patentrechts beitragen.

In **T 452/91** vertrat die Kammer die Ansicht, daß über Fragen der Patentierbarkeit in Verfahren vor den Instanzen des EPA allein auf der Grundlage des EPÜ entschieden werden dürfe. **Nationale Entscheidungen** dürften nicht als für das EPA verbindlich zitiert und Patentansprüche vom EPA nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden, daß ihre "Patentfähigkeit nach dem Recht eines Mitgliedstaates keinen Bestand habe": es könne nämlich sein, daß das Recht der meisten oder aller übrigen Vertragsstaaten anders sei. Die Gründe, die für das nationale Gericht bei seiner Entscheidung maßgebend gewesen seien, könnten eine Instanz des EPA durchaus zu einer auf das EPÜ gegründeten vergleichbaren Entscheidung gelangen lassen, doch bedürfe es dazu zunächst einer sorgfältigen

Betrachtung des Übereinkommens und der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, eines Vergleichs mit dem Recht und der Rechtspraxis, durch die das nationale Gericht zu seiner Entscheidung gelangt sei, und einer Untersuchung der Gegebenheiten in anderen Vertragsstaaten.

VII. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

Die Eingangsstelle ist nach Art. 16 EPÜ für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen zuständig; gemäß Art. 6 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29.11.2000 ist die revidierte Fassung des Art. 16 EPÜ vorläufig anwendbar. Der Eingangsstelle obliegt ferner die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichte.

Bei der **Eingangsprüfung** nach Art. 90 EPÜ stellt die Eingangsstelle insbesondere fest, ob die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach Art. 80 EPÜ genügt (Art. 90 (1) a) EPÜ). Genügt die europäische Patentanmeldung diesen Erfordernissen nicht, so weist die Eingangsstelle den Anmelder darauf hin, daß die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt wird, wenn er die festgestellten Mängel nicht innerhalb eines Monats beseitigt. Beseitigt der Anmelder rechtzeitig die festgestellten Mängel, so teilt ihm die Eingangsstelle den Tag als Anmeldetag mit, an dem alle Erfordernisse des Art. 80 EPÜ erfüllt wurden (R. 39 EPÜ).

Die **Formalprüfung** nach Art. 91 EPÜ beginnt, wenn der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung feststeht, vorausgesetzt, die Anmeldung gilt nicht nach Art. 90 (3) EPÜ wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Anmelde- und Recherchegebühr oder der Nichteinreichung der Übersetzung nach Art. 14 (2) EPÜ als zurückgenommen. Ergänzend sind die R. 40 EPÜ und R. 43 EPÜ heranzuziehen.

1. Zuerkennung eines Anmeldetags

1.1 Sprache der Anmeldungsunterlagen

In **J 18/96** (ABl. 1998, 403) wurde am 2.2.1995 ein Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents zusammen mit einer **englischsprachigen Beschreibung** in der Form eines wissenschaftlichen Artikels, einem **Anspruch in deutscher Sprache**, einer deutschen Zusammenfassung und Zeichnungen mit Erläuterungen in Deutsch und Englisch eingereicht. Anmelde- und Recherchegebühr wurden auch nach einer Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ nicht entrichtet. Am 17.11.1995 beantragte der Anmelder die Ausstellung eines Prioritätsbelegs. Die Eingangsstelle lehnte dies mit der Begründung ab, der Anmeldung könne kein Anmeldetag zuerkannt werden.

Die Kammer bestätigte, daß die Voraussetzungen von Art. 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt seien, wenn Beschreibung und Patentansprüche in zwei verschiedenen Amtssprachen eingereicht würden. In diesem Fall liege keine rechtswirksame Patentanmeldung vor. Die Eingangsstelle hätte jedoch, was in diesem Fall nicht geschehen sei, nach Art. 90 (2) EPÜ in Verbindung mit R. 39 EPÜ Gelegenheit zur Beseitigung des leicht behebbaren Mangels geben müssen. Sie habe aber eine Anmeldenummer mitgeteilt und in ihren weiteren Schreiben den Anmelder im begründeten Glauben gelassen, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden. Entsprechend dem Grundsatz des

Vertrauensschutzes sei der Anmeldung der 2.2.1995 als Anmeldetag zuzuerkennen und dies im beantragten Prioritätsbeleg zu bescheinigen - auch wenn die Anmeldung inzwischen wegen Nichtzahlung von Gebühren als zurückgenommen gelte: Die Begründung eines Anmeldetags hänge nicht von der Entrichtung von Gebühren ab.

In **T 382/94** (ABl. 1998, 24) war die **Anmeldung** auf **Deutsch** eingereicht worden; die **Zeichnungen** enthielten jedoch Flußdiagramme **mit Textpassagen in englischer Sprache**. Die Kammer entschied, daß einer Anmeldung ein Anmeldedatum zuerkannt werden könne, wenn Ansprüche und Beschreibung in der Verfahrenssprache eingereicht würden; jedoch sei die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht davon abhängig gemacht, daß auch in den Zeichnungen unter Umständen enthaltene Texte in einer Sprache gemäß Art. 14 (1) oder (2) EPÜ abgefaßt seien. Die Zuerkennung eines Anmeldetags beziehe sich auf die Gesamtheit der eingereichten Anmeldungsunterlagen. Im vorliegenden Fall waren somit die englischen Textpassagen in den Flußdiagrammen Bestandteil der ursprünglichen Offenbarung, und eine Änderung der Anmeldung, die auf die Übersetzung dieser Texte ins Deutsche gestützt wurde, verletzte entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung Art. 123 (2) EPÜ nicht.

In **J 15/98** (ABl. 2001, 183) wurde die europäische Patentanmeldung am vorletzten Tag des Prioritätsjahrs beim spanischen Patent- und Markenamt in Spanisch eingereicht und einige Tage später an das EPA weitergeleitet. Der Kern des Problems war, daß die Anmelderin weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hatte und auch nicht Angehörige eines EPÜ-Vertragsstaats war. Die Eingangsstelle des EPA erkannte der Anmeldung beim spanischen Patent- und Markenamt keinen Anmeldetag nach Art. 80 EPÜ zu.

Die Juristische Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß es von der Auslegung des Art. 80 d) EPÜ in Verbindung mit Art. 14 (1) und (2) EPÜ abhängige, ob der Anmeldung der Tag der Einreichung beim spanischen Patent- und Markenamt als Anmeldetag zuerkannt werden könne. Aus dem Wortlaut des Art. 80 d) EPÜ scheine deutlich zu werden, daß die Verweisung auf Art. 14 EPÜ nur dazu diene, die Sprachen zu bestimmen, die verwendet werden können. Nichts ausgesagt werde jedoch über die Berechtigung, diese Sprachen zu verwenden. Spanisch sei eine Amtssprache eines Vertragsstaats. Nach Art. 14 (2) EPÜ sei es möglich, eine Patentanmeldung in Spanisch einzureichen. Folglich könne nach dem EPÜ einer in Spanisch eingereichten Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt werden. Die mit dem Anmeldetag einhergehenden Wirkungen könnten nämlich nicht allein von der Staatsangehörigkeit des Anmelders abhängen, da es diesbezüglich keinen Grund für eine Ungleichbehandlung gebe. Die Juristische Beschwerdekammer ordnete an, daß der Tag der Einreichung der spanischen Fassung der Patentanmeldung beim spanischen Patent- und Markenamt als Anmeldetag im Sinne des Art. 80 EPÜ zuerkannt wird.

1.2 Erteilungsantrag

J 21/94 vom 20.1.1997 ist die abschließende Entscheidung in einem Verfahren, das mit der Zwischenentscheidung vom 12.4.1995 (ABl. 1996, 16) zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (**G 2/95**, ABl. 1996, 555) geführt hatte. Der Anmelder hatte versehentlich mit dem Erteilungsantrag bezüglich Erfindung A Beschreibung und Ansprüche für die Erfindung B eingereicht. Ein Austausch der falschen Anmeldungsunterlagen gegen die richtigen nach R. 88 EPÜ war nach **G 2/95** nicht möglich.

Die Juristische Beschwerdekammer entschied nun, trotz des Widerspruchs zwischen dem Erteilungsantrag, der Erfindung A nenne, und den eingereichten Unterlagen bezüglich Erfindung B könne ein Anmeldetag für die tatsächlich offenbarte Erfindung B begründet werden. Denn zentrales Erfordernis des Art. 80 EPÜ sei die Offenbarung einer Erfindung nach Buchstabe d), die nach dem Anmeldetag nicht mehr korrigiert werden könne (Art. 123 (2) EPÜ). Art. 80 a) EPÜ regle lediglich die selbstverständliche Verfahrensvoraussetzung, daß das Erteilungsverfahren nur in Gang gesetzt werde, wenn derjenige, der Unterlagen zu einer Erfindung im Sinne von Art. 80 d) EPÜ einreiche, zum Ausdruck bringe, daß er die Einleitung dieses Verfahrens wünsche. Hierzu sei weder die Verwendung des Formblatts für den Erteilungsantrag noch die Angabe der Bezeichnung der Erfindung notwendig. Fehlten diese formellen Erfordernisse oder enthielten sie Fehler, so sei jederzeit eine Beseitigung des Mangels möglich. Ohne Kenntnis der folgenden Handlungen und Erklärungen des Anmelders habe die Eingangsstelle daher bei Einreichung davon ausgehen müssen, daß der Anmelder für die tatsächlich offenbarte Erfindung B Schutz begehre.

Für die im Laufe des Erteilungsverfahrens durch Einreichung der betreffenden Ansprüche und Beschreibung ebenfalls offenbarte Erfindung A werde kein Anmeldetag begründet und könne kein gesondertes Erteilungsverfahren eingeleitet werden, wenn nicht ersichtlich sei, daß nun für diese Erfindung Schutz begehrt werde. Letzteres setze voraus, daß aufgrund der Offenbarung von A **und** eines Erteilungsantrags bezüglich A ersichtlich sei, daß dafür Schutz begehrt werde. Das könne der Fall sein, wenn Beschreibung und Ansprüche für die Erfindung A tatsächlich eingereicht würden, zusammen mit einem Anschreiben, das offensichtlich mache, daß A unter Schutz gestellt und wenigstens der Tag der Einreichung dieser Unterlagen als Anmeldedatum zuerkannt und ein Erteilungsverfahren bezüglich A eingeleitet werden solle.

1.3 Ansprüche

Die Juristische Beschwerdekammer hatte mit **J 20/94** (ABl. 1996, 181) der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob es für die Begründung eines Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung erforderlich ist, daß die eingereichte Anmeldung neben einer Beschreibung zumindest einen Patentanspruch enthält, der gesondert von der Beschreibung formuliert und als solcher erkennbar ist. Falls das verneint würde, sollte geklärt werden, ob es für die Begründung des Anmeldetags im Sinne des Art. 80 EPÜ genügt, daß zumindest ein Patentanspruch zwar nicht ausdrücklich formuliert, aber aus der beschriebenen Erfindung herleitbar ist, und welche Anforderungen an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen sind. Die Patentanmeldung wurde jedoch kurz danach zurückgenommen, so daß die Große Beschwerdekammer keine Sachentscheidung mehr treffen konnte.

2. Anmeldungsunterlagen

2.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen

Die Beschwerdekammern haben schon früh die Einreichung von Anmeldungsunterlagen durch Telekopie zugelassen (**J 20/84**, ABl. 1987, 95). Inzwischen findet sich die rechtliche Grundlage für die Einreichung per Telekopie in dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom

26.5.1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (ABl. 1992, 299) und die Mitteilung des EPA vom 2.6.1992 (ABl. 1992, 306).

Zwei Entscheidungen zeigen, daß der Anmelder, der sich für seine Anmeldung einen bestimmten Anmeldetag sichern will, dafür sorgen muß, daß die Anmeldungsunterlagen bis zu diesem Tag entweder beim EPA selbst oder bei der zuständigen nationalen Behörde eingegangen sind. Dies gilt vor allem für den Fall, daß die Anmeldungen auf dem Postweg eingereicht werden.

In **J 18/86** (ABl. 1988, 165) hat die Kammer festgestellt, daß nach R. 24 EPÜ i. V. m. Art. 75 (1) b) EPÜ der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung immer der Tag ist, an dem die Anmeldungsunterlagen entweder unmittelbar beim EPA oder bei einer zuständigen nationalen Behörde eingehen. R. 24 EPÜ bietet ein umfassendes, eigenständiges System, anhand dessen das EPA den Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung unabhängig davon bestimmen kann, wo sie (gemäß Art. 75 (1) EPÜ) eingereicht worden ist. Im EPÜ ist nirgends vorgesehen, daß zur Bestimmung des Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung eine nationale Rechtsvorschrift herangezogen werden kann.

In **J 4/87** (ABl. 1988, 172) ist eine am 4.12.1985 im Vereinigten Königreich aufgegebene europäische Patentanmeldung infolge einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung erst am 11.12.1985 beim EPA eingegangen. In der Anmeldung wurde eine Priorität vom 8.12.1984 in Anspruch genommen. Die Verzögerung war auf eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung im Vereinigten Königreich in der Zeit vom 15.11. bis einschließlich 5.12.1985 zurückzuführen. Fristen, die in diesem Zeitraum abliefen, wurden gemäß R. 85 (2) und (3) EPÜ bis zum 6.12.1985 verlängert. Infolgedessen lief die Prioritätsfrist von 12 Monaten nach dem in der Mitteilung des Präsidenten genannten Zeitraum ab, in dem die Postzustellung unterbrochen war. Der Beschwerdeführer beantragte in seinem persönlichen Fall eine Verlängerung der Prioritätsfrist mit dem Hinweis, daß das EPÜ dem EPA nicht verbiete, in Härtefällen wie diesem, der durch eine außergewöhnliche Verzögerung bei der Postzustellung entstanden sei, nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Die Beschwerde wurde mit der Begründung zurückgewiesen, das EPÜ gestatte es dem EPA nicht, Anmeldungen einen anderen Anmeldetag als den Tag des Eingangs der Unterlagen bei der zuständigen Behörde zuzuerkennen. Die in der Entscheidung **J 18/86** niedergelegten Grundsätze erstreckten sich folglich auch auf direkt beim EPA in München eingereichte Anmeldungen.

2.2 Nachreichen von Zeichnungen

Wenn ein Teil einer Zeichnung fehlt, ist nach **J 19/80** (ABl. 1981, 65) der fehlende Teil nicht als "nicht eingereichte Zeichnung" im Sinn der R. 43 EPÜ anzusehen; es ist vielmehr die gesamte Figur als eine fehlerhafte Zeichnung anzusehen. Die Berichtigung von Zeichnungen wird in R. 88 EPÜ behandelt; jedoch können die Prioritätsdokumente nach **G 3/89** und **G 11/91** (ABl. 1993, 117 und 125) eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 2 nicht stützen. Wird ein Blatt mit zwei vollständigen Abbildungen verspätet eingereicht, dann können diese Abbildungen nicht als fehlerhafte Zeichnungen im Sinne der R. 88 EPÜ angesehen werden. Die verspätete Einreichung einer oder mehrerer vollständiger Abbildungen wird in R. 43 EPÜ

behandelt (**J 1/82**, ABl. 1982, 293).

2.3 Austausch der Erfindung

R. 88 EPÜ räumt dem EPA ein Ermessen hinsichtlich der Zulassung von Berichtigungen ein. In **J 21/85** (ABl. 1986, 117) wurde entschieden, daß R. 88 EPÜ es nicht erlaube, die Erfindung, auf die sich ein Antrag auf Patenterteilung beziehe, auszutauschen. Dies sei selbst dann nicht möglich, wenn der Antrag auf Berichtigung nach R. 88 EPÜ sofort nach Einreichung der Anmeldung gestellt und zweifelsfrei nachgewiesen werde, daß eine dem Willen des Anmelders widersprechende Verwechslung der Erfindung vorliege.

In **T 726/93** (ABl. 1995, 478) dagegen übte die Kammer ihr Ermessen dahin aus, daß sie erlaubte, die irrtümlich eingereichten falschen Ansprüche und die irrtümlich eingereichte falsche Beschreibung gegen die auszutauschen, deren Einreichung tatsächlich beabsichtigt war.

In **J 21/94** (ABl. 1996, 16) wurden Zweifel an **T 726/93** zum Ausdruck gebracht und folgende Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt: "Können im Wege der Berichtigung nach R. 88 EPÜ die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hätte einreichen wollen?" Die Große Beschwerdekammer verneinte dies in **G 2/95** (ABl. 1996, 555).

In der dieses Beschwerdeverfahren abschließenden Entscheidung **J 21/94** vom 20.1.1997 kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, für die ursprünglich offenbarte Erfindung B könne auch dann ein Anmeldetag begründet werden, wenn Widersprüche zwischen Erteilungsantrag (der sich auf die Erfindung A bezog) und Anmeldungsunterlagen (welche B offenbarten) bestehen. Werde im Lauf des Erteilungsverfahrens eine weitere Erfindung (in diesem Fall die Erfindung A) offenbart, so werde für diese kein Anmeldetag begründet, wenn nicht ersichtlich sei, daß nun für diese Erfindung Schutz begehrt werde (siehe auch S.456).

2.4 Zuständigkeit der Eingangsstelle

R. 88 EPÜ, Satz 2 macht die Zulassung eines Berichtigungsantrags, der die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen betrifft, davon abhängig, daß sofort erkennbar sein muß, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Dies erfordert oft eine technische Überprüfung des Sachverhalts, so daß sich die Frage stellt, ob die Eingangsstelle für die Berichtigung zuständig ist.

Bereits in **J 4/85** (ABl. 1986, 205) war klargestellt worden, daß die technische Prüfung der Akte nicht zum Aufgabenbereich der Eingangsstelle gehört; sie darf daher nicht über einen Berichtigungsantrag entscheiden, der eine solche Prüfung erforderlich macht, sondern muß diese Entscheidung aussetzen, bis die Akte an die Prüfungsabteilung weitergeleitet worden ist. In **J 33/89** (ABl. 1991, 288) wurde allerdings darauf hingewiesen, daß die Eingangsstelle weiterhin für die Entscheidung über einen die Zeichnungen betreffenden Berichtigungsantrag nach R. 88 EPÜ, Satz 2 zuständig ist, wenn dieser Antrag keine technische Prüfung erfordert.

3. Identität des Anmelders

In **J 25/86** (ABl. 1987, 475) wurde ausgeführt, die Forderung in Art. 80 c) EPÜ nach "Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen", gelte als erfüllt, wenn die Identität des Anmelders unter Zuhilfenahme sämtlicher Angaben in den von ihm oder seinem Vertreter eingereichten Unterlagen zweifelsfrei festgestellt werden könne.

Gemäß dem in Art. 60 (3) EPÜ verankerten Grundsatz geht das EPA davon aus, daß dem Anmelder das Recht auf das europäische Patent zusteht. Diese Annahme enthebt das EPA lediglich der Notwendigkeit, sich des Bestehens der Berechtigung zu vergewissern. Wird der Anspruch auf die Erteilung eines europäischen Patents aber von einer der in Art. 60 (1) EPÜ genannten Personen, die nicht der Anmelder ist, bestritten, dann kann dieser Anspruch unter den in Art. 61 EPÜ vorgesehenen Bedingungen einem anderen zuerkannt werden.

In **J 18/93** (ABl. 1997, 326), **J 17/96** und **J 31/96** wurde im Anschluß an **J 7/80** (ABl. 1981, 137) entschieden, daß eine Berichtigung durch Angabe eines neuen Anmeldernamens nach R. 88 EPÜ zulässig ist, wenn genügend Beweise zur Stützung des Berichtigungsantrags vorliegen. Diese Regel stehe nicht in Widerspruch zu Art. 61 EPÜ, der Eigentumsfragen regle. R. 88 EPÜ, Satz 2 finde keine Anwendung. Es sei lediglich zu prüfen, ob genügend Beweise zur Stützung des Antrags nach R. 88 EPÜ auf Berichtigung des Namens des Anmelders vorlägen: Wenn die Berichtigung einer Unrichtigkeit beantragt wird und R. 88 EPÜ, Satz 2 nicht anwendbar ist, muß feststehen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin die Unrichtigkeit besteht und in welcher Weise sie berichtigt werden soll. Zur Vermeidung eines Mißbrauchs müssen hohe Anforderungen an die Beweislast gestellt werden (**J 8/80**, ABl. 1980, 293).

Eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 1 wirkt auf den ursprünglichen Anmeldetag zurück (**J 3/91**, ABl. 1994, 365, Nr. 4.3; **J 2/92**, ABl. 1994, 375, Nr. 5.2.2) und stellt die Anmeldung so wieder her, wie sie am Anmeldetag gewesen wäre, wenn der Fehler nicht unterlaufen wäre (**J 4/85**, ABl. 1986, 205).

4. Staatenbenennung

4.1 Artikel 79 (2) EPÜ, alte Fassung

Nach der bis zum 30.6.1997 geltenden Fassung des Art. 79 (2) EPÜ waren die Benennungsgebühren noch vor der Veröffentlichung der Anmeldung zu zahlen, nämlich innerhalb von zwölf Monaten nach Einreichung der europäischen Anmeldung oder, im Fall der Beanspruchung einer Priorität, dem Prioritätstag; bei Beanspruchung einer Priorität konnten sie auch noch innerhalb eines Monats nach Einreichung der europäischen Nachanmeldung entrichtet werden.

In **J 8/80** (ABl. 1980, 293) legte die Juristische Beschwerdekammer R. 88 EPÜ, Satz 1 dahingehend aus, daß eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 1 nicht dadurch ausgeschlossen ist, daß die Berichtigung nicht "offensichtlich" i. S. v. R. 88 EPÜ, Satz 2 ist. Außerdem könne sich eine Unrichtigkeit auch aus einer Unterlassung ergeben. Auf dieser Basis ließ die Juristische Beschwerdekammer eine Berichtigung der Staatenbenennung zu,

wenn nachgewiesen werden konnte, welche Staaten tatsächlich benannt werden sollten (**J 4/80**, ABl. 1980, 351, **J 12/80**, ABl. 1981, 143), und wenn ein Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt wurde, daß bei der Veröffentlichung der Patentanmeldung ein entsprechender Warnhinweis gegeben werden konnte (**J 3/81**, ABl. 1982, 100, **J 21/84**, ABl. 1986, 75). Nach **J 10/87** (ABl. 1989, 323) konnte eine Berichtigung der Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung unter engen Voraussetzungen zulässig sein (im Einzelnen siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 2. Auflage, 1996, S. 299). Diese Rechtsprechung ist bezüglich der Berichtigung der Staatenbenennung durch den neuen Art. 79 (2) EPÜ gegenstandslos geworden.

4.2 Artikel 79 (2) EPÜ, neue Fassung

Nach der seit 1.7.1997 gültigen Fassung des Art. 79 (2) EPÜ sind die Benennungsgebühren erst innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Für EP-Anmeldungen, die ab dem 1.6.1997 eingereicht wurden, gilt daher ein neues Benennungssystem. Die frühere vorsorgliche Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten wird durch die **ausdrückliche Benennung aller** Staaten, die im Zeitpunkt der Einreichung der EP-Anmeldung **EPÜ-Vertragsstaaten** sind, ersetzt. Diejenigen Staaten, für die die Benennungsgebühr wirksam entrichtet wurde, und in denen die Anmeldung somit nach R. 23a EPÜ Stand der Technik wird, werden im Europäischen Patentblatt veröffentlicht (vgl. Beilage zum ABl. Nr. 5/1999).

Noch unter Geltung des alten Rechts wurden in **J 14/90** (ABl. 1992, 505) und **J 18/90** (ABl. 1992, 511) Grundsätze entwickelt über die Benennung von Staaten, die erst einige Tage nach Einreichung der EP-Anmeldung EPÜ-Vertragsstaaten werden; in **J 30/90** (ABl. 1992, 516) wurde festgestellt, daß mit einer PCT-Anmeldung ein europäisches Patent nur für einen Staat erlangt werden kann, für den im Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung auch das EPÜ in Kraft getreten ist (im Einzelnen siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 2. Auflage, 1996, S. 300).

Ebenfalls noch unter Geltung des alten Rechts hat die Juristische Beschwerdekammer in **J 25/88** (ABl. 1989, 486) für eine Patentanmeldung, bei der das Formblatt 1001 nicht benutzt wurde, entscheiden, daß die vom Anmelder eingereichten - ansonsten ausreichenden - Unterlagen eine vorsorgliche Benennung aller Vertragsstaaten enthalten, wenn die für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach Art. 80 b) EPÜ erforderliche Benennung eines bestimmten Vertragsstaats fehle.

4.3 Wirkung der Nichtzahlung von Benennungsgebühren

Der Präsident des EPA hat am 5.10.1998 der Großen Beschwerdekammer aufgrund von Art. 112 (1) b) EPÜ die Frage vorgelegt, ob die Zurücknahmefiktion infolge der nicht rechtzeitigen Zahlung der Benennungsgebühr bedeute, daß eine Benennung keine rechtliche Wirkung entfalte und als nie vorgenommen gelte [...], oder ob die Fiktion des Art. 91 (4) EPÜ erst von einem späteren Zeitpunkt an Wirkung entfalte.

Auslöser dafür, daß der Präsident des EPA die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage befaßt hat, war die Feststellung der Juristischen Kammer (**J 22/95**, ABl. 1998, 569), daß die Fiktion der Zurücknahme einer Benennung infolge der Nichtentrichtung der Benennungsgebühr von Anfang an wirksam, also die Benennung von Anfang an nichtig sei. Das EPA geht in der Praxis jedoch davon aus, daß diese Zurücknahmefiktion lediglich Ex-nunc-Wirkung hat, d. h. ihre Wirkung erst nach Ablauf der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühr entfaltet.

In **G 4/98** (ABl. 2001, 131) befand die Große Beschwerdekammer, daß es im europäischen Patentsystem keine Stütze für die Auffassung gibt, daß bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Benennungsgebühren die Benennungen rückwirkend untergehen, als hätten sie nie existiert. Vielmehr hob die Kammer hervor, daß aus dem Wortlaut der Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ und der Systematik eindeutig hervorgehe, daß die Benennungen bis zur Fälligkeit der Benennungsgebühren ihre volle Wirkung entfalten. Nur wenn die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig gezahlt würden, würden die Benennungen für Handlungen nach dem Fälligkeitstag, wie etwa die Einreichung einer Teilanmeldung, wirkungslos. Die Nichtzahlung der Benennungsgebühren habe nur dort rückwirkende Folgen, wo das EPÜ dies ausdrücklich vorsehe, d. h. im Falle des einstweiligen Schutzes (Art. 67 (4) EPÜ).

Die Kammer befand ferner, daß, wenn die bei Nichtzahlung der entsprechenden Gebühren eintretende Fiktion der Rücknahme von Benennungen keine Rückwirkung hat, sich auch die Situation in bezug auf Teilanmeldungen sinnvoll regeln läßt: Bei dem in **J 22/95** aufgestellten Konzept würden sämtliche Teilanmeldungen, die vor der Fälligkeit der Benennungsgebühren eingereicht wurden, bei nicht rechtzeitiger Entrichtung dieser Benennungsgebühren untergehen, weil die Benennungen als nie erfolgt gelten würden und somit das Erfordernis des Art. 76 (2) EPÜ nicht erfüllt werden könnte, demzufolge in der Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden dürfen, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind. Um dieser Konsequenz vorzubeugen, wäre der Anmelder gezwungen, die Benennungsgebühren selbst dann zu zahlen, wenn er - etwa wegen eines ungünstigen Recherchenberichts - keinerlei Interesse mehr an ihr hätte. Hat die Rücknahmefiktion in bezug auf Benennungen, für die die entsprechenden Gebühren nicht gezahlt werden, dagegen **Ex-nunc**-Wirkung, so bleibt die Nichtzahlung dieser Gebühren ohne Einfluß auf die Gültigkeit oder die geographische Reichweite der Teilanmeldung. Der Anmelder kann in der Teilanmeldung alle Vertragsstaaten benennen, die in der Stammanmeldung benannt worden sind, und alle diese Benennungen weiterverfolgen, auch wenn er die Benennungsgebühren für die Stammanmeldung später nur zum Teil oder überhaupt nicht zahlt. Dies steht im Einklang damit, daß das durch die Teilanmeldung eingeleitete Verfahren grundsätzlich unabhängig vom Verfahren zur Stammanmeldung abläuft und daß die Teilanmeldung wie eine neue Anmeldung behandelt wird.

Die zweite vom Präsidenten des EPA vorgelegte Frage betraf den Zeitpunkt, von dem an die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt. Da nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in der vorliegenden Stellungnahme dem Umstand, daß eine Benennung als zurückgenommen gilt, keine generelle Rückwirkung zugebilligt wird, entfaltet die Rücknahmefiktion ihre Wirkung zwangsläufig erst mit Ablauf der in Art. 79 (2) EPÜ bzw. in R. 15 (2) EPÜ, R. 25 (2) EPÜ oder R. 107 (1) EPÜ genannten Frist und nicht mit Ablauf der Nachfrist gemäß R. 85a EPÜ.

4.4 Berichtigung von Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen

In **J 17/99** (s. auch Kapitel IX. Das EPA als PCT-Behörde) wird ausgeführt, daß im Hinblick auf die Berichtigung von Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen die gleichen Grundsätze gelten wie für europäische Direktanmeldungen.

In der Sache **J 27/96** ging es um eine Euro-PCT-Anmeldung, in der die damaligen 17 EPÜ-Vertragsstaaten in bezug auf ein europäisches Patent benannt waren. Aufgrund einer Fehlinterpretation der Benennungsvorschriften nahm der Vertreter nur 10 Benennungen vor und entrichtete beim Eintritt in die regionale Phase nur 10 Benennungsgebühren. Nach Ablauf der Frist gemäß R. 85a (2) EPÜ beantragte der Beschwerdeführer eine Berichtigung gemäß R. 88 EPÜ, um die Benennung der übrigen Staaten hinzuzufügen, und zahlte die entsprechenden Gebühren. Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß die Hinzufügung einer Benennung in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer grundsätzlich zugelassen worden sei; die nicht rechtzeitige Entrichtung der Gebühren sei jedoch ein Mangel, dem mit dieser Regel nicht abgeholfen werden könne.

Es scheiterte auch der Hilfsantrag des Beschwerdeführers, Staaten, für die beim Eintritt in die regionale Phase ausdrücklich Benennungsgebühren entrichtet wurden, durch Staaten zu ersetzen, die erst später im Wege der Berichtigung gemäß R. 88 EPÜ benannt wurden. Der Beschwerdeführer hatte weder behauptet noch bewiesen, daß die ursprüngliche Benennung ein Versehen war. Er brachte diesbezüglich folgendes vor: Falls seinem Hauptantrag, d. h. Hinzufügung der vergessenen Benennungen, stattgegeben werde, so wären mehr Staaten benannt als Benennungsgebühren entrichtet worden seien. In dieser Situation wäre das EPA verpflichtet gewesen, den Anmelder zu fragen, für welche Staaten die entrichteten Gebühren gedacht seien, woraufhin man die wichtigsten Staaten hätte auswählen können. Dem widersprach die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis darauf, daß der rückwirkende Effekt der Berichtigung nicht die Wiedereinsetzung des Anmelders in die Verfahrensphase bedeute, in der Benennungen vorzunehmen und Gebühren zu entrichten seien, daß ihm also nicht das gesamte Verfahren dieser Phase nochmals zur Verfügung stehe. Die Berichtigung einer Unrichtigkeit sei eine eigenständige Verfahrenshandlung und habe nichts mit der Wiedereinsetzung in eine Verfahrensphase als Ganzes zu tun.

5. Teilanmeldungen

5.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung

In der Stellungnahme **G 10/92** (ABl. 1994, 633) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen kann.

Der Präsident des EPA hatte diese Frage gemäß Art. 112 (1) b) EPÜ mit dem Hinweis vorgelegt, daß die miteinander verbundenen Entscheidungen **J 11/91** und **J 16/91** (ABl. 1994, 28) von der Entscheidung **T 92/85** (ABl. 1986, 352) abweichen. Die Juristische Beschwerdekammer vertrat in den Fällen **J 11/91** und **J 16/91** die Auffassung, daß der Anmelder eine Teilanmeldung noch bis zum Beschluß über die Erteilung gemäß Art. 97 (2)

EPÜ einreichen könne in Abweichung zu R. 25 (1) EPÜ (in der Fassung vom 1.10.1988).

In ihrer Stellungnahme kam die Große Beschwerdekammer hingegen zu dem Schluß, daß ein Anmelder gemäß R. 25 EPÜ in der ab 1.10.1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß R. 51 (4) EPÜ einreichen könne. Art. 76 (3) EPÜ enthalte eine allgemeine Ermächtigung für die Regelung des Verfahrens für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen. Diese allgemeine Ermächtigung ermögliche es dem Verwaltungsrat auch, den Zeitpunkt zu regeln, bis zu dem eine europäische Teilanmeldung eingereicht werden könne. R. 25 EPÜ stehe daher im Einklang mit Art. 76 (3) EPÜ und sei auch zweckmäßig und angemessen.

Die Große Beschwerdekammer wies auch darauf hin, daß die Einverständniserklärung gemäß R. 51 (4) EPÜ zwar als prozessuale Erklärung rücknehmbar sei; aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folge aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlange, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen. Wenn aber das Prüfungsverfahren nach Abgabe einer Zustimmungserklärung gemäß R. 51 (4) EPÜ von der Prüfungsabteilung **erneut eröffnet** werde, sei für die Anwendung der R. 25 EPÜ die **jeweils letzte** im Verfahren abgegebene Einverständniserklärung maßgebend, also wenn feststehe, daß der Anmelder mit dem letzten Vorschlag der Prüfungsabteilung einverstanden sei. Dies gelte auch im Beschwerdeverfahren, wenn die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis komme, daß eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll. Eine erneute Zustimmung des Anmelders zu der beabsichtigten Fassung sei dann erforderlich.

R. 25 EPÜ in der geltenden Fassung ist nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer durchaus einleuchtend und zweckmäßig. Sie erlaubt eine Teilanmeldung bis zur Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ. Damit ist für Amt und Anmelder ein klarer Zeitpunkt bestimmt, der gegenüber der alten Regelung für beide Seiten einfacher zu handhaben ist. Er bietet zudem den Vorteil, daß der Anmelder diesen Zeitpunkt selbst bestimmen kann, indem er nach R. 51 (4) EPÜ sein Einverständnis erklärt, so daß er nicht mehr - wie nach der alten Regelung - vom Ermessen der Prüfungsabteilung oder einer ihm im ersten Prüfungsbescheid gesetzten Frist abhängig ist. Die Zweckmäßigkeit des gewählten Zeitpunkts ergibt sich ferner aus der Tatsache, daß die Einreichung einer Teilanmeldung notwendigerweise Auswirkungen auf die Fassung der ursprünglichen Anmeldung hat, weil die Stammanmeldung infolge der Teilanmeldung in aller Regel geändert werden muß. Für eine ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens ist es daher wünschenswert, daß sich das EPA von einem bestimmten Zeitpunkt an auf die zu erteilende Fassung, auf die sich Anmelder und Prüfungsabteilung bereits geeinigt haben, verlassen kann. Als geeigneter Zeitpunkt bietet sich auch in diesem Zusammenhang die Einverständniserklärung des Anmelders mit der vorgeschlagenen Fassung an.

In der Sache **J 36/92** hatte der Beschwerdeführer gemäß R. 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung der Patentanmeldung erklärt und zugleich im selben Schreiben folgendes hinzugefügt: "Wir haben heute eine Teilanmeldung für ... eingereicht." Die Teilanmeldung erreichte das Amt jedoch erst einen Tag nach diesem Schreiben des Anmelders. Die Kammer verwies auf die Entscheidung **J 13/84** (ABl. 1985, 34) und führte aus, der Wortlaut des Schreibens lasse eindeutig erkennen, daß zwischen den beiden Aussagen ein

Zusammenhang und eine wechselseitige Abhängigkeit bestehe. Wenn ein Anmelder die Fassung einer europäischen Patentanmeldung gemäß R. 51 (4) EPÜ billige und im selben Schreiben darauf hinweise, daß er an diesem Tag eine Teilanmeldung eingereicht habe, müsse die Teilanmeldung unabhängig davon zugelassen werden, ob das EPA diese tatsächlich zusammen mit dem Schreiben erhalten habe (**J 27/94**, ABl. 1995, 831).

Ist die Fassung einer früheren Anmeldung nach R. 51 (4) EPÜ gebilligt worden, kann der Widerruf dieser Einverständniserklärung zu dem einzigen Zwecke, eine Teilanmeldung einzureichen, die Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung nicht wirksam wieder in Gang setzen, so die Entscheidung der Kammer in der Sache **J 29/96** (ABl. 1998, 582) (s. **G 10/92**, 1994, 633). In **J 3/99** stellte die Juristische Beschwerdekammer (unter Bezugnahme auf die Stellungnahme **G 10/92**, ABl. 1994, 633, Nr. 5 der Stellungnahme) fest, daß aus der Tatsache, daß ein Anmelder **nach** Absendung einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ seine frühere Einverständniserklärung durch Einreichung von Änderungen zurücknahm, nicht folgt, daß er dadurch die Berechtigung erlangt, eine Teilanmeldung einzureichen. Dieses Recht erlosch mit Ablauf der Frist nach R. 25 (1) EPÜ, d. h. wenn die Fassung, in der das europäische Patent erteilt werden soll, nach R. 51 (4) EPÜ wirksam gebilligt wurde.

In den Verfahren **J 14/95**, **J 15/95**, **J 16/95**, **J 17/95**, **J 24/95**, **J 25/95** und **J 30/95**, die alle auf ähnlichen Sachverhalten beruhen, wurde die Frage behandelt, ob eine Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln sei, obwohl der Anmelder vor Einreichung dieser Anmeldung sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung der Stammanmeldung erklärt hatte. Die Eingangsstelle lehnte es unter Hinweis auf R. 25 (1) EPÜ und die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer **G 10/92** (ABl. 1994, 633) ab, die betreffenden Anmeldungen als Teilanmeldungen zu behandeln. Die Beschwerdeführer stellten sich auf den Standpunkt, daß im Hinblick auf die Veröffentlichung der Entscheidungen **J 11/91** und **J 16/91** (ABl. 1994, 28) unter Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes das Einreichen einer Teilanmeldung auch noch nach der Zustimmung gemäß R. 51 (4) EPÜ zulässig gewesen sei, da zu diesem Zeitpunkt die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer **G 10/92** der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden sei. Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß die Veröffentlichung von **J 11/91** und **J 16/91** (ABl. 1994, 28) keine legitime und berechtigte Erwartung begründete, daß eine Teilanmeldung bis zur Entscheidung über die Erteilung eingereicht werden könne. Bereits in der Entscheidung **J 27/94** (ABl. 1995, 831) wurde festgestellt, daß für die erste Instanz nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine Verpflichtung bestand, die Einreichung von Teilanmeldungen aufgrund der Entscheidung **J 11/91** auch noch nach der Erklärung des Einverständnisses mit der zu erteilenden Fassung solange zuzulassen, bis die Stellungnahme **G 10/92** (ABl. 1993, 6) bekannt gemacht wurde (siehe auch unter Vertrauensschutz, S. 285).

In **J 4/96** hatte die Anmelderin erst 3 Monate nach Abgabe der Einverständniserklärung gemäß R. 51 (4) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht. Die Anmelderin berief sich u. a. unter Hinweis auf **J 27/94** (ABl. 1995, 831) darauf, daß ihre Einverständniserklärung wegen des früher erklärten Vorbehalts der Einreichung von Teilanmeldungen an eine Bedingung geknüpft und somit nicht gültig gewesen sei. Dieser Interpretation konnte die Kammer nicht folgen, da zwischen der Erklärung, daß die Einreichung der Teilanmeldungen vorbehalten werde und der eindeutigen, dem Wortlaut nach bedingungslosen Einverständniserklärung

fast 7 Monate lagen. Die Einverständniserklärung erfolgte somit ohne jegliche Bezugnahme auf eine beabsichtigte Einreichung von Teilanmeldungen im Gegensatz zu der Sache **J 27/94**, wo in ein und derselben Erklärung sowohl das Einverständnis als auch die Absicht zur Einreichung einer Teilanmeldung bekundet wurden. Zudem argumentierte die Anmelderin, daß die Frist zur Abgabe der Einverständniserklärung bei Einreichung der Teilanmeldung noch nicht abgelaufen gewesen sei. Die Kammer befand, daß dies zwar zutrefte, daß es aber nach dem Wortlaut der R. 25 (1) EPÜ nicht darauf ankomme. Denn R. 25 EPÜ stelle nicht auf die **Frist** ab, innerhalb der die Einverständniserklärung abzugeben ist, sondern auf den **Zeitpunkt**, zu dem sie abgegeben wird.

In **J 21/96** erläuterte die Juristische Beschwerdekammer, daß R. 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne von Art. 122 (1) EPÜ festsetze. Sie gebe lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren an, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Dieser Zeitpunkt werde vom Anmelder festgelegt, wenn er sein Einverständnis nach R. 51 (4) EPÜ erkläre. Daher sei eine Wiedereinsetzung nicht möglich, weil es keine einzuhaltende Frist gegeben habe.

Nachdem gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung Beschwerde eingelegt worden war, entschied eine Technische Beschwerdekammer, die Anmeldung mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ. Der Anmelder beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlass einer Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ, damit er eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da er in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Daraufhin legte er Beschwerde ein. Die Juristische Beschwerdekammer stellte in der Sache **J 8/98** (ABl. 1999, 687) fest, daß der Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents impliziere, wenn nicht besondere Umstände vorlägen. Sie nahm jedoch davon Abstand, R. 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Die Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer sei nicht gleichbedeutend mit der Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den gegebenen Umständen gewählt werde, liege offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers.

5.2 Zahlung der Benennungsgebühren und Teilanmeldung

In der Sache **J 19/96** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß in einer Teilanmeldung nur Staaten benannt werden dürften, die im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung noch wirksam benannt seien. Insoweit bestätigte sie die Entscheidung **J 22/95** (ABl. 1998, 569). Die Fiktion der Zurücknahme der Benennung wirke sich auf den Schutz nach Art. 67 (4) EPÜ unzweifelhaft so aus, daß der Schutz für den betreffenden Staat von Anfang an nicht bestanden habe; dies gelte auch dann, wenn die Benennung, für die keine Benennungsgebühr entrichtet worden sei, gemäß Art. 91 (4) EPÜ als solche, d. h. als Verfahrenserklärung, erst nach Ablauf der Zahlungsfrist ex nunc als zurückgenommen gelte. Das Kernargument der Entscheidung **J 22/95**, wonach nicht zu

rechtfertigen ist, daß durch die bloße Einreichung einer Teilanmeldung Rechte wiederaufleben sollen, die in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung längst untergegangen waren, behält also ihre Gültigkeit in Fällen wie dem hier vorliegenden, in dem die Benennung bei der Einreichung der Teilanmeldung unzweifelhaft als zurückgenommen galt.

6. Berichtigung der Prioritätserklärungen

Schon sehr früh erklärte die Juristische Beschwerdekammer die Berichtigung von Benennungen von Staaten nach R. 88 EPÜ, Satz 1 für zulässig (**J 8/80**, ABl. 1980, 293, **J 12/80**, ABl. 1981, 143, **J 3/81**, ABl. 1982, 100, **J 21/84**, ABl. 1986, 75). Bald darauf wurden die recht strengen Grundsätze, die in diesen Entscheidungen aufgestellt wurden, auch in Fällen angewandt, die die Berichtigung von Prioritätserklärungen betrafen. Obwohl es sich bei Unrichtigkeiten, die nach R. 88 EPÜ, Satz 1, berichtigt werden können, um falsche Angaben oder um Folgen von Versäumnissen handeln kann, betrafen alle früheren Fälle versäumte Prioritätserklärungen (**J 3/82**, ABl. 1983, 171, **J 4/82**, ABl. 1982, 385, **J 14/82**, ABl. 1983, 121, **J 11/89**, **J 7/90**, ABl. 1993, 133).

In ihren vier Entscheidungen **J 3/91** (AbI. 1994, 365), **J 6/91** (AbI. 1994, 349), **J 9/91** und **J 2/92** (AbI. 1994, 375) entwickelte die Juristische Beschwerdekammer die Grundsätze für die Berichtigung von Prioritätserklärungen weiter. Vor allem in **J 6/91** nahm sie eine Analyse und Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung vor. Dabei wies sie darauf hin, daß der Anmelder nachzuweisen hat, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, d. h., daß das beim EPA eingereichte Dokument nicht die wirkliche Absicht dessen wiedergibt, für den es eingereicht worden ist. In früheren Entscheidungen waren an die vom Anmelder zu erbringenden Beweise hohe Anforderungen gestellt worden. In **J 9/91** befand die Kammer jedoch, daß eine versäumte Prioritätserklärung fast immer einen Fehler darstellt. Daher hat ein Anmelder in solchen Fällen im allgemeinen keine besonderen Beweise dafür zu erbringen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt.

Ungeachtet der Tatsache, daß eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 1 ohne zeitliche Begrenzung möglich ist, folgte die Juristische Beschwerdekammer der ständigen Rechtsprechung dahingehend, daß ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs so rechtzeitig zu stellen ist, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann (**J 3/82**, ABl. 1983, 171, **J 4/82**, ABl. 1982, 385, **J 14/82**, ABl. 1983, 121). Dieser Grundsatz wurde aufrechterhalten, weil das EPA bei der Ausübung seines Ermessens nach R. 88 EPÜ, Satz 1 das Interesse des Anmelders an einem optimalen Schutz und das Dritter an Rechtssicherheit gegeneinander abwägen und dabei insbesondere sicherstellen muß, daß die veröffentlichten Daten der Anmeldung richtig sind.

Die Kammer bemerkte jedoch, daß die Berichtigung nach der früheren Rechtsprechung unter bestimmten Umständen auch ohne einen entsprechenden Hinweis zulässig war, und zwar

1) wenn das EPA teilweise dafür verantwortlich war, daß kein Hinweis veröffentlicht worden war (**J 12/80**), und/oder

2) wenn nicht ernsthaft gegen die Interessen der Öffentlichkeit verstoßen wurde, weil

- a) die Unrichtigkeit offensichtlich war (das ergibt sich implizit aus **J 8/80**),
- b) nur eine zweite oder weitere Priorität hinzugefügt wurde (**J 4/82, J 14/82, J 11/89**),
- c) die Öffentlichkeit anderweitig über den vollen Umfang des Schutzbegehrens des Anmelders unterrichtet wurde (**J 14/82**).

In **J 3/91, J 6/91** und **J 2/92** wurde festgestellt, daß die Prioritätserklärung auch nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis nach R. 88 EPÜ, Satz 1 berichtigt werden kann, wenn in der veröffentlichten Anmeldung eine **offensichtliche Unstimmigkeit** enthalten ist, die darauf hindeutet, daß etwas nicht stimmt. In solchen Fällen werden die Interessen Dritter durch die Berichtigung nicht verletzt.

In **J 3/91** hätte dem erfahrenen Praktiker eine offensichtliche Unstimmigkeit auffallen können, weil der beanspruchte japanische Prioritätstag (31.12.1983) und der europäische Anmeldetag (3.1.1984) nahe beieinander lagen und das japanische Aktenzeichen angegeben war.

In **J 6/91** wurde die strittige internationale Anmeldung, die die Priorität einer amerikanischen Continuation-in-part-Anmeldung beanspruchte, selbst als Continuation-in-part-Anmeldung vorgelegt, die sich auf eine ältere amerikanische Anmeldung bezog. Die Kammer ließ - auch mit Bezug auf weitere besondere Umstände - die Hinzufügung eines (ersten) Prioritätsanspruchs zu, der auf diese ältere amerikanische Anmeldung zurückging.

In **J 2/92** war als amerikanisches Prioritätsdatum, das in einer PCT-Anmeldung beansprucht war, aufgrund eines Schreibfehlers ein Samstag, an dem das USPTO geschlossen ist, anstelle des vorangegangenen Freitags genannt. Auf dem Prioritätsbeleg war das korrekte Datum angegeben. Aufgrund eines weiteren Versehens im Antrag auf Übermittlung des Prioritätsbelegs nach R. 17.1 b) PCT (eines Schreibfehlers bei der Dokumentennummer) übermittelte das Anmeldeamt - hier das USPTO - der WIPO ein falsches Dokument. Die Kammer erklärte angesichts besonderer Umstände dessen Austausch auch nach der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung für zulässig, fügte aber hinzu, daß dies nicht immer möglich sei.

In den parallelen Fällen **T 973/93** und **T 972/93** lehnte die Prüfungsabteilung einen Antrag auf Berichtigung des Prioritätsdatums ab. Die europäische Patentanmeldung E1 beanspruchte die Priorität einer französischen Anmeldung F1, aus der noch innerhalb des Prioritätsjahres zwei französische Teilanmeldungen F2 und F3 hervorgingen, denen die Priorität der Stammanmeldung F1 zukam. In **T 972/93** und **T 973/93** ging es um die europäischen Anmeldungen E2 und E3, denen die Priorität von F2 bzw. F3 zukam; irrtümlich wurde jedoch das Datum der Einreichung von F2 und F3 als Prioritätsdatum angegeben. Nach Veröffentlichung von E2 und E3 mit dem falschen Prioritätsdatum wurde im Prüfungsverfahren der Irrtum entdeckt, weil E1 als älteres Recht im Sinne von Art. 54 (3) EPÜ aufgefunden wurde.

Sich insbesondere auf **J 6/91** (ABl. 1994, 349) stützend, erlaubte die Beschwerdekammer die Berichtigung. Sie bejahte die Erkennbarkeit des Fehlers, weil zwischen dem Anmeldetag von E2 und E3 und dem irrtümlich angegebenen Prioritätstag nur acht Monate lagen, während üblicherweise das Prioritätsjahr voll ausgenutzt werde. Interessen Dritter seien nicht

beeinträchtigt, weil durch die vorsorgliche Einreichung von zwei europäischen Teilanmeldungen zu E1, die inhaltlich mit F2 und F3 übereinstimmten, für die Gegenstände von E2 und E3 Schutz mit dem Zeitrang von F1 erreichbar war.

In **J 7/94** hingegen ließ die Kammer eine Berichtigung nicht zu. Die Kammer vertrat die Auffassung, die bloße Tatsache, daß eine bestehende Priorität nicht in Anspruch genommen worden sei, rechtfertige noch nicht deren spätere Hinzufügung im Wege einer Berichtigung. Deshalb halte die Kammer an ihrer bisherigen Praxis fest, wonach eine Berichtigung nach der Veröffentlichung nur unter besonderen Umständen zulässig sei, insbesondere dann, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich sei, daß eine Priorität falsch angegeben sei oder fehle. Es genüge nicht, wenn - wie der Beschwerdeführer geltend mache - ein Fehler bei Durchsicht des Prioritätsdokuments erkennbar werde, da die veröffentlichten Angaben als solche schon zum Veröffentlichungszeitpunkt zuverlässig sein sollten. Im vorliegenden Fall gehe auch aus der eingereichten Fassung des Dokuments, das die im Antragsformular angegebene Priorität begründe, nicht hervor, daß das Prioritätsdatum nicht richtig sei (ähnlich: **T 796/94**). Das Argument des Beschwerdeführers, daß durch die Hinzufügung einer zweiten oder weiteren Priorität das Interesse der Öffentlichkeit in keiner Weise beeinträchtigt werde, wies die Kammer ebenfalls zurück. Zwar verzögere sich in diesem Fall die Veröffentlichung der Anmeldung nicht, doch könnte auch die Hinzufügung einer späteren als der versehentlich beanspruchten Priorität das Interesse der Öffentlichkeit beeinträchtigen, weil jede weitere Priorität für die Beurteilung des Rechtsbestands des Patents wichtig sei.

In **J 11/92** (ABl. 1995, 25) war für die europäische Patentanmeldung die Priorität von vier britischen Anmeldungen beansprucht worden. Nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung beantragte der Anmelder die Hinzufügung einer weggelassenen Priorität. Die dritte beanspruchte Priorität offenbarte, wie der Anmelder erklärte, 24 Beispiele. Zwei Wochen vor dieser dritten Priorität hatte der Anmelder aber eine britische Anmeldung eingereicht, die bei Anmeldung des europäischen Patents übersehen worden war und bereits 21 der 24 Beispiele enthielt. Daher war die frühere Anmeldung die erste, in der der Gegenstand der 21 Beispiele offenbart wurde, und die spätere Anmeldung nur die zweite, so daß sie keine Grundlage für einen Prioritätsanspruch in bezug auf den gemeinsamen Gegenstand bot. Die Eingangsstelle wies den Berichtigungsantrag zurück, da er nicht so rechtzeitig gestellt worden war, daß ein entsprechender Hinweis in die veröffentlichte Anmeldung aufgenommen werden konnte.

In Anlehnung an die ständige Rechtsprechung hob die Juristische Kammer hervor, daß eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 1 im Ermessen der zuständigen Stellen liege und daß die Interessen der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder gerecht gegen das Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit abzugrenzen seien. Die Kammer wandte diesen Grundsatz auch auf den vorliegenden Fall an und gab dem Antrag auf Hinzufügung eines fünften Prioritätsanspruchs statt. Sie trug dabei dem Umstand Rechnung, daß der Beschwerdeführer rechtzeitig vorsorglich eine zweite Anmeldung eingereicht hatte, in der er die Priorität der weggelassenen britischen Anmeldung beanspruchte. Durch diese "Hilfsanmeldung" seien Dritte über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet worden. Zudem sei die Öffentlichkeit über den Umfang des europäischen Schutzbegehrens in bezug auf den Gegenstand lückenlos unterrichtet gewesen, weil die in

der versehentlich weggelassenen Prioritätsanmeldung offenbarten Beispiele in der ersten und der dritten Prioritätsanmeldung enthalten gewesen seien. Die Kammer berücksichtigte schließlich auch, daß der Anmelder nach der Entdeckung der Unrichtigkeit unverzüglich tätig geworden war und sich das Patenterteilungsverfahren einschließlich der Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten in keiner Weise verzögerte.

7. Einreichen der Prioritätsunterlagen

In **J 1/80** (ABl. 1980, 289) wurde festgestellt, daß R. 38 (3) EPÜ den Anmeldern europäischer Patentanmeldungen erlaubt, die beglaubigten Prioritätsunterlagen jederzeit vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag einzureichen. Nach dem Übereinkommen liege erst dann ein Mangel vor, wenn die Prioritätsunterlagen bei Ablauf dieser Frist noch nicht eingereicht sind. Der Mangel kann daher erst nach Ablauf dieser Frist festgestellt werden, und es muß dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist (Art. 91 (2) EPÜ, R. 41 (1) EPÜ, R. 84 EPÜ) zu beseitigen. Ein Rechtsverlust tritt nur ein, wenn der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht.

In der Sache **J 11/95** war eine Euro-PCT-Anmeldung eingereicht worden. Der Anmelder konnte die Prioritätsunterlage weder beim Eintritt in die regionale Phase noch nach Erhalt einer Mitteilung nach R. 41 (1) EPÜ einreichen, in der ihn das EPA dazu aufgefordert hatte.

Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß nach R. 17.1 a) PCT der Anmelder eine beglaubigte Abschrift der nationalen Anmeldung, deren Priorität er beanspruche, spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro einzureichen habe, sofern sie nicht schon beim Anmeldeamt eingereicht worden sei. Werde dieses Erfordernis nicht erfüllt, so könne jeder Bestimmungsstaat den Prioritätsanspruch unberücksichtigt lassen (R. 17.1 c) PCT). Das EPÜ mache von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch.

R. 104b (3) EPÜ besage folgendes: Ist die Prioritätsunterlage nach Art. 88 (1) EPÜ und R. 38 EPÜ bei Ablauf der Frist von 21 oder 36 Monaten für den Eintritt in die regionale Phase noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, sie innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Kommt er der Aufforderung nicht nach, so erlischt der Prioritätsanspruch. Im vorliegenden Fall habe die Eingangsstelle daher nach Art. 91 (3) EPÜ und R. 69 EPÜ zu Recht festgestellt, daß der Prioritätsanspruch für diese Patentanmeldung erloschen sei.

Die Kammer führte weiter aus, daß die Öffentlichkeit ein Interesse daran habe zu erfahren, ob und inwieweit ein Prioritätsanspruch begründet sei. In diesem Zusammenhang stellten die R. 38 (3) EPÜ und R. 104b (3) EPÜ sicher, daß eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer bestimmten Frist nach der Veröffentlichung oder dem Eintritt in die regionale Phase Dritten zugänglich gemacht werde, die Akteneinsicht beantragten. In der vorliegenden Sache sei dieser Zweck verfehlt worden, da eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung durch einen anderen Anmelder unter Bezugnahme auf seine eigene internationale Anmeldung eingereicht worden sei. Offensichtlich hätte die Anmeldeakte des Beschwerdeführers keinen Zugang zu diesem Dokument gewährt, da es in einer völlig anderen Akte enthalten gewesen sei.

8. Anwendbarkeit des Artikels 110 (3) EPÜ

Falls der Beschwerdeführer auf eine Aufforderung nach Art. 110 (2) EPÜ nicht rechtzeitig antwortet, gilt eine europäische Patentanmeldung auch dann nach Art. 110 (3) EPÜ als zurückgenommen, wenn die Beschwerde formale Punkte betrifft, denn der Devolutiveffekt der Beschwerde erfaßt die ganze Anmeldung (**J 29/94**, ABl. 1998, 147; s. S. 570).

9. Veröffentlichung der Anmeldung

In **J 5/81** (ABl. 1982,155) wurde festgestellt, daß durch den gemäß R. 48 (1) EPÜ festzulegenden Stichtag für den Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung nach Art. 93 EPÜ dem Anmelder eine zeitliche Mindestfrist gegeben wird, innerhalb deren er durch Zurücknahme der Anmeldung ihre Veröffentlichung verhindern kann. Wird die Anmeldung erst nach dem Stichtag zurückgenommen, so ist dies dem Anmelder nicht mehr gewährleistet. Dennoch ist dem EPA die Verhinderung der Veröffentlichung rechtlich erlaubt und liegt in seinem Ermessen.

B. Prüfungsverfahren

1. Prüfungsantrag

Nach Art. 94 (1) EPÜ prüft das Europäische Patentamt auf schriftlichen Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. Nach Art. 94 (2) EPÜ kann der Prüfungsantrag ab Einreichung der Anmeldung bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.

In **J 12/82** (ABl. 1983, 221) befand die Kammer, die eindeutige Formulierung des Art. 94 EPÜ lasse eine extensive Auslegung nicht zu. Dieser Artikel schreibe vor, daß der Prüfungsantrag schriftlich und innerhalb einer bestimmten Frist zu stellen sei und die Prüfungsgebühr innerhalb derselben Frist entrichtet werden müsse. Sie wies darauf hin, daß die Verfasser des Übereinkommens, d. h. die Vertragsstaaten, den fristgerecht gestellten Prüfungsantrag mit weitreichende Wirkungen ausgestattet hätten. Er könne nicht mehr zurückgenommen werden (Art. 94 (2) EPÜ letzter Satz), werde er aber verspätet gestellt, so gelte die Patentanmeldung automatisch als zurückgenommen (Art. 94 (3) EPÜ). Die Kammer war der Auffassung, die Zahlung der Prüfungsgebühr innerhalb der in Art. 94 (2) EPÜ und R. 85b EPÜ vorgesehenen Fristen könne für sich genommen kein Ersatz für die rechtzeitige Stellung des Prüfungsantrags sein. Heute ist im EPA-Formblatt 1001.1 für den Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents auch der schriftliche Prüfungsantrag enthalten.

Wird für die Erteilung eines europäischen Patents kein Prüfungsantrag gestellt, so gilt diese Anmeldung mit Ablauf der in Art. 94 (2) EPÜ genannten Frist und nicht erst mit Ablauf der Nachfrist nach R. 85b EPÜ als zurückgenommen, so die Entscheidung in der Sache **J 4/86** (ABl. 1988, 119). In einem solchen Fall sei daher eine erst nach Ablauf der erstgenannten Frist fällig gewordenen Jahresgebühr zurückzuerstatten.

Im Verfahren **J 25/92** stellte die Kammer fest, daß der Anmelder bei einer europäischen Patentanmeldung insofern, als die Verwendung der EPA-Formblätter vorgeschrieben sei, lediglich darauf zu achten habe, die Prüfungsgebühr rechtzeitig zu entrichten, da die erste Bedingung - schriftlich und innerhalb einer bestimmten Frist gestellter Antrag - automatisch erfüllt sei. Das bedeutet, daß die rechtzeitige Zahlung dieser Gebühr tatsächlich den Prüfungsantrag bildet.

2. Stadium vor der Sachprüfung

2.1 Mitteilungen nach Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ

Hat ein europäischer Patentanmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das EPA gemäß Art. 96 (1) EPÜ nach Übersendung des Recherchenberichts auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung **aufrechterhält**. Darüber hinaus sieht R. 51 (1) EPÜ vor, daß das EPA dem Anmelder in dem Bescheid nach Art. 96 (1) EPÜ anheimstellt, zu dem europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

In **J 8/83** (ABl. 1985, 102) und **J 9/83** stellte die Kammer fest, daß der Anmelder Anspruch auf die Aufforderungen nach Art. 96 (1) EPÜ und R. 51 (1) EPÜ hat, wenn für eine internationale Anmeldung, die als europäische Anmeldung gilt, ein zusätzlicher europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß. Da bei einer solchen internationalen Anmeldung die Zuständigkeit für die Prüfung der Anmeldung erst dann auf die Prüfungsabteilung übergeht, wenn der Anmelder nach Art. 96 (1) EPÜ erklärt hat, daß er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält, kann er die Rückerstattung der Prüfungsgebühr verlangen, wenn er auf die Aufforderung nach Art. 96 (1) EPÜ hin seine Anmeldung zurücknimmt oder verfallen läßt.

Die Kammer wies darauf hin, daß Art. 96 (1) EPÜ und R. 51 (1) EPÜ eindeutig im Interesse der Anmelder, der Dritten und des EPA liegen, da sie die Anmelder dazu ermutigen, ihre Anmeldungen vor Beginn der Sachprüfung anhand des europäischen Recherchenberichts kritisch und realistisch zu überprüfen. Die dem Anmelder vom EPA eingeräumte Möglichkeit, die nicht unbeträchtliche Prüfungsgebühr zurückzuerhalten, wenn er die Anmeldung in diesem Stadium zurücknimmt oder verfallen läßt, bietet einen zusätzlichen Anreiz zur Zurücknahme von Anmeldungen, die nicht aussichtsreich erscheinen.

2.2 Änderungen nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts (Regel 86 (2) EPÜ)

Vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts darf der Anmelder die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung nicht ändern, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist (R. 86 (1) EPÜ).

In **J 10/84** (ABl. 1985, 71) stellte die Kammer fest, daß der allgemeine Zweck der R. 86 (2) EPÜ darin bestehe, dem europäischen Anmelder die Möglichkeit zu geben, von sich aus Änderungen vorzunehmen, um dem europäischen Recherchenbericht Rechnung zu tragen.

Nach Erhalt des Europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern (R. 86 (2) EPÜ). Da er außerdem nach R. 51 (1) EPÜ das Recht hat, in diesem Stadium zum europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen, darf er erwarten, daß ihm die Prüfungsabteilung im ersten Prüfungsbescheid auf seine Stellungnahme antwortet. Das kann für ihn vorteilhaft sein, da er ja zusammen mit seiner Erwiderung auf diesen Bescheid Änderungen einreichen darf (R. 86 (3) EPÜ) (vgl. **J 8/83** (ABl. 1985, 102) und **J 9/83**).

In **J 6/96** wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß ein Nicht-PCT-Anmelder, der ein europäisches Patent beantragt, nach R. 86 (1) EPÜ seine Patentanmeldung vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern darf. Hingegen ist dies einem Anmelder, der eine PCT-Anmeldung eingereicht hat, sogar noch nach Ablauf der in R. 104b (1) EPÜ (neue R. 107 EPÜ) vorgesehenen 21- oder 31-Monatsfrist gestattet. Gemäß Art. 157 (1) EPÜ tritt der internationale Recherchenbericht nach Art. 18 PCT an die Stelle des europäischen Recherchenberichts. Daher hat ein PCT-Anmelder, der ein europäisches Patent beantragt, nicht nur die Möglichkeit, nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts beim Internationalen Büro Änderungen zu beantragen (Art. 19 PCT und R. 46 PCT), sondern er kann dem EPA auch geänderte Patentansprüche unterbreiten, sobald ihm der internationale Recherchenbericht übermittelt wurde. Für einen PCT-Anmelder folgt somit die Möglichkeit, die Ansprüche vor jedem Bestimmungssamt zu ändern (Art. 28 PCT) lediglich aus dem Umstand, daß er sich in einem anderen Verfahrensabschnitt befindet. Daraus ergibt sich, daß ein PCT-Anmelder tatsächlich mehr Zeit hat, seine Ansprüche zu ändern als ein Nicht-PCT-Anmelder.

2.3 Nichtbeantwortung der Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)

Nach Art. 16 EPÜ ist die Eingangsstelle für eine europäische Patentanmeldung nur solange zuständig, bis ein Prüfungsantrag gestellt worden ist oder der Anmelder gemäß Art. 96 (1) EPÜ erklärt hat, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Möchte der Anmelder die Anmeldung nicht aufrechterhalten, kann er es einfach unterlassen, rechtzeitig auf die Aufforderung zu antworten; nach Art. 96 (3) EPÜ gilt die Patentanmeldung damit als zurückgenommen.

In **J 33/86** (ABl. 1988, 84) befand die Kammer, wenn der Anmelder den Prüfungsantrag stelle und die Prüfungsgebühr zahle, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen sei, es aber unterlasse, innerhalb der in Art. 96 (1) EPÜ genannten Frist zu erklären, ob er seine Anmeldung aufrechterhalten wolle, gelte die Anmeldung nach Art. 96 (3) EPÜ als zurückgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibe die Eingangsstelle für die Prüfung der Anmeldung zuständig (vgl. Art. 16 EPÜ).

Art. 16 EPÜ wurde im Jahr 2000 revidiert, wobei die revidierte Fassung nach Art. 6 der Revisionsakte vorläufig anwendbar ist.

3. Sachprüfung

3.1 Erste Aufforderung und weitere Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ

Zweck der Prüfung ist es sicherzustellen, daß die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen der einschlägigen Artikel des EPÜ und Regeln der Ausführungsordnung genügen.

Ergibt die Prüfung einer europäischen Patentanmeldung, daß diese Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung gemäß Art. 96 (2) EPÜ den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung und so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern liegt eine **weitere Aufforderung** zur Stellungnahme im Ermessen der Prüfungsabteilung. Aus den Worten "so oft wie erforderlich" geht hervor, daß die Prüfungsabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, von dem sie nach Lage des Einzelfalles objektiv Gebrauch machen muß. Nach Art. 113 (1) EPÜ ist es jedoch nicht erforderlich, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents bestehen bleiben. Eine weitere Aufforderung zur Stellungnahme nach einem begründeten Bescheid, bei dem Mängel festgestellt wurden, ist nur dann angebracht, wenn es in Anbetracht der Erwidierung des Anmelders aussichtsreich erscheint, das Prüfungsverfahren durch die Erteilung eines Patents zu beenden (siehe **T 84/82**, ABl. 1983, 451, **T 161/82** ABl. 1984, 551, **T 162/82** ABl. 1987, 533, **T 243/89**, **T 300/89**, ABl. 1991, 480, **T 793/92**, **T 516/93**).

In **T 640/91** (ABl. 1994, 918) stellte die Kammer fest, daß mit den Worten "so oft wie erforderlich" implizit anerkannt werde, daß unter bestimmten Umständen die Prüfungsabteilung rechtlich dazu **verpflichtet** sei, vor Erlaß einer Entscheidung den Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern. Im Hinblick auf Art. 113 (1) EPÜ bestehe seitens der Prüfungsabteilung eine "notwendige" rechtliche Verpflichtung, einen Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor eine ihn beschwerende Entscheidung getroffen werde, deren sofortiger Erlaß damit begründet werde, daß der Anmelder bei seinen vorhergehenden Stellungnahmen Gutgläubigkeit habe vermissen lassen. Die Kammer wies darauf hin, daß es grundsätzlich nicht Aufgabe einer Prüfungsabteilung sei, die Kooperationsbereitschaft oder die Gutgläubigkeit eines Anmelders zu beurteilen, wenn sie darüber entscheide, ob sie ihn in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 96 (2) EPÜ zu weiteren Stellungnahmen auffordern solle. Die Ausübung dieses Ermessens hänge in erster Linie davon ab, ob es aussichtsreich erscheine, daß eine solche Aufforderung zur Erteilung des Patents führe (s. auch **T 855/90**, in der die Beschwerdekammer feststellte, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen in fehlerhafter Weise ausgeübt hatte).

In **T 802/97** hielt die Kammer folgendes fest: Wenn die Prüfungsabteilungen Art. 96 (2) EPÜ anwenden, um im Einzelfall zu entscheiden, ob sie dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zur Einreichung von Stellungnahmen oder Änderungen geben wollen, bevor sie die

Anmeldung nach einem einzigen amtlichen Bescheid zurückweisen, sollten sie der in den Richtlinien für die Prüfung im EPA beschriebenen Praxis folgen und den Anmelder, der einen **ernstzunehmenden Versuch** gemacht hat, sich mit den Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen, zuvor **warnend darauf hinweisen**, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid, daß die Anmeldung zurückgewiesen werden wird, wenn nicht überzeugendere neue Argumente oder geeignete Änderungen innerhalb einer bestimmten Frist vorgelegt werden. Nur wenn sich der Anmelder nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt hat, die die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid erhoben hat, sollte sie eine sofortige Zurückweisung der Anmeldung ins Auge fassen. Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben (s. Richtlinien C-VI, 4.3).

In dem der Kammer vorliegenden Fall betrafen die einzigen konkreten Einwände, die im Bescheid der Prüfungsabteilung erhoben wurden, den Art. 84 EPÜ (Klarheit). Gleichzeitig hieß es darin, daß eine vollständige Prüfung der Ansprüche auf Patentierbarkeit nach Art. 52 (1) EPÜ zu diesem Zeitpunkt nicht als ökonomisch angesehen und erst dann vorgenommen werde, nachdem diese und andere Einwände durch entsprechende Änderungen ausgeräumt worden seien. Die im Anschluß an diese Bemerkung erhobenen weiteren Einwände nach Art. 52 (1) EPÜ wurden ausdrücklich nur als "vorläufige Stellungnahme" bezeichnet. Die Kammer bemerkte dazu, daß die Prüfungsabteilung durch diese Äußerungen den Eindruck erweckt habe, der Anmelder brauche sich in seiner Erwiderung nur mit den Einwänden nach Art. 84 EPÜ zu befassen, da die endgültige Prüfung auf Patentierbarkeit bis zur Ausräumung dieser Einwände aufgeschoben werde.

Nach Auffassung der Kammer stellte die Erwiderung des Anmelders einen ernstzunehmenden Versuch dar, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Deshalb war die sofortige Zurückweisung der Anmeldung ohne vorherige Warnung des Anmelders im Hinblick auf Art. 96 (2) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ.

Auch in **T 89/93** befand die Kammer, daß die Prüfungsabteilung eine Anmeldung nicht schon nach einem einzigen Bescheid zurückweisen dürfe, wenn sich der Anmelder **ernsthaft** um Beseitigung der darin gerügten Mängel **bemüht** habe und die Fortsetzung des Verfahrens aller Voraussicht nach zu einem positiven Ergebnis führen könnte. In Anlehnung an die Entscheidung **T 908/91** entschied die Kammer jedoch, daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit entspreche.

In **T 79/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Zurückweisung der Anmeldung nach einem einzigen Bescheid nicht gegen Art. 96 (2) EPÜ verstoße, weil auch ein weiterer Bescheid wahrscheinlich zu keinem positiven Ergebnis geführt hätte.

In **T 63/93** stellte die Kammer fest, daß eine Patentanmeldung nach dem ersten Bescheid zurückgewiesen werden kann, wenn der Anmelder die Prüfungsabteilung mit seiner Stellungnahme nicht überzeugen konnte; dies gilt vor allem dann, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht wesentlich geändert wurde (s. auch **T 66/83**, **T 304/91**).

3.2 Inhalt eines Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Regel 51 (3) EPÜ)

Für das Verfahren nach Art. 96 (2) EPÜ gilt, daß alle in diesem Rahmen ergehenden Bescheide der Prüfungsabteilung "zu begründen sind, wenn die Prüfung ergibt, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt; dabei sollen **alle Gründe** zusammengefaßt werden, die der Erteilung des Patents **entgegenstehen**" (R. 51 (3) EPÜ). Außerdem fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie erforderlich auf, eine Stellungnahme einzureichen.

In **T 5/81** (ABl. 1982, 249) machte der Beschwerdeführer geltend, in dem einzigen ihm zugesandten Bescheid habe der Prüfer nicht zu Anspruch 5 Stellung genommen. Diese Unterlassung stelle einen Verstoß gegen Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (3) EPÜ dar. Die Kammer stellte fest, daß eine Beschwerde nur eine im Sinne des Art. 106 (1) EPÜ beschwerdefähige Entscheidung, nicht jedoch vorbereitende Handlungen zum Gegenstand haben kann. Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (3) EPÜ beträfen jedoch ausschließlich **das Vorverfahren**. Eventuelle Verstöße gegen diese Vorschriften könnten höchstens in Betracht gezogen werden, wenn sie sich auf die Entscheidung über die Zurückweisung auswirken würden, etwa im Falle eines Verstoßes gegen Art. 113 (1) EPÜ. Der Einwand des Beschwerdeführers sei jedoch nicht nur aus diesem Grund gegenstandslos. Der Prüfer habe sehr wohl zum Inhalt des fraglichen Anspruchs Stellung genommen und dabei auf die Möglichkeit hingewiesen, auf der Grundlage dieses Anspruchs einen unabhängigen Anspruch zu formulieren. Da der Beschwerdeführer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht habe, sei die Prüfungsabteilung bei der Begründung der Zurückweisung der Anmeldung nicht verpflichtet gewesen, auf diesen Punkt einzugehen. Der diesbezügliche Hinweis in den Entscheidungsgründen gehöre nicht zu den die Entscheidung tragenden Überlegungen; er sollte nur deutlich machen, daß sich die Prüfungsabteilung dessen bewußt war, daß die Anmeldung möglicherweise patentierbare Sachverhalte enthalten könnte. Daß unter diesen Umständen eine Zurückweisung erfolgt sei, stelle keinen Anfechtungsgrund dar.

In **T 161/82** (ABl. 1984, 551) wies die Kammer darauf hin, daß unterschieden werden muß zwischen den Gründen, auf die eine Entscheidung gestützt ist (d. h. die Erfordernisse des EPÜ, die von der Anmeldung oder der Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, nicht erfüllt werden) und der Begründung, in der ausführlich dargelegt ist, warum die Prüfungsabteilung vom Vorliegen solcher Gründe überzeugt ist (vgl. R. 51(3) EPÜ). Art. 113 (1) EPÜ schreibe nicht vor, daß dem Anmelder wiederholt Gelegenheit geben werden müsse, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents die gleichen blieben, abgesehen von einigen zusätzliche Bemerkungen zu den Argumenten des Anmelders, die die Prüfungsabteilung nicht zu überzeugen vermochten. In der Sache **T 568/89** befand die Kammer, ob die Begründung zutreffend gewesen sei, sei eine Beurteilungssache und keine Verfahrensfrage.

In **T 20/83** (ABl. 1983, 419) wurde festgestellt, die Prüfungsabteilung sei nach Art. 96 (2) EPÜ verpflichtet, dem Anmelder sämtliche Patentierungshindernisse mitzuteilen. Damit waren aber die im Übereinkommen selbst festgelegten Voraussetzungen der Patentierbarkeit gemeint. Die Rechtsbeständigkeit eines Patents in verschiedenen Vertragsstaaten gehört hingegen nicht zu den im Übereinkommen aufgeführten unmittelbaren Voraussetzungen (vgl. **T 830/91**,

ABl. 1994, 728).

In **T 98/88** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß R. 51 (3) EPÜ nicht zwingend festlegt, daß in den Bescheiden nach Art. 96 (2) EPÜ **alle** der Erteilung des Patents **entgegenstehenden Gründe** zusammenzufassen sind. Nach Ansicht der Beschwerdekammer stand in der vorliegenden Sache das Zurückstellen der Prüfung gemäß Art. 52 EPÜ bis zum Vorliegen einer deutlichen Anspruchsfassung nicht in Widerspruch zu R. 51 (3) EPÜ.

3.3 Änderungen nach Erhalt des ersten Bescheids (Regel 86 (3) EPÜ)

Nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen in seiner Erwiderung auf diesen Bescheid **noch einmal** ändern. Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (R. 86 (3) EPÜ).

In **T 229/93** entschied die Kammer, im vorliegenden Fall hätte die Prüfungsabteilung eher in Erwägung ziehen sollen, ihre Zustimmung zu den Änderungen nach R. 86 (3) EPÜ zu verweigern. Die Einreichung solcher Änderungen nach Ablauf der Frist zur Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung in Form einer kompletten Neuschrift der Beschreibung habe nämlich gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie verstoßen (vgl. **T 113/92**).

In **T 300/89** (ABl. 1991, 480) wies die Kammer darauf hin, daß auch wenn sich die Prüfungsabteilung Änderungen vorstellen kann, die die Erteilungsaussichten verbessern könnten, es dem Anmelder obliegt, in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid nach Art. 96 (2) EPÜ, in dem die Prüfungsabteilung Einwände erhoben hat, gegebenenfalls (auch im Wege von Hilfsanträgen) Änderungen vorzuschlagen, die diese Einwände ausräumen. Diese Änderungen können vom Anmelder in seiner Stellungnahme zur ersten Mitteilung der Prüfungsabteilung (Art. 96 (2) EPÜ) vorgeschlagen werden, wenn dort Einwände erhoben worden sind (**T 599/92**). Zwar sei der Anmelder berechtigt, jederzeit eine mündliche Verhandlung zu beantragen, führte die Kammer weiter aus, wolle er aber nicht riskieren, daß eine abschlägige Entscheidung ergehe, ohne daß eine mündliche Verhandlung angesetzt worden sei, so sollte er spätestens in seiner Erwiderung auf solch einen (hier: ersten) Bescheid gemäß Art. 96 (2) EPÜ einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellen.

3.4 Zulässigkeit von Änderungen nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid

Gemäß R. 86 (3) EPÜ, letzter Satz kann eine europäische Patentanmeldung nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung nur noch mit deren Zustimmung geändert werden. Der Prüfungsabteilung wird daher insoweit ein **Ermessen** eingeräumt.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA muß eine Prüfungsabteilung bei der Ausübung dieses Ermessens **allen** im jeweiligen Fall **rechtserheblichen Faktoren** Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem hinreichenden Schutz seiner Erfindung und das seitens des EPA bestehende Interesse an einer effizienten und zügigen Erledigung des Prüfungsverfahrens

gegeneinander abwägen. Über die Art und Weise, in der die Prüfungsabteilung ein derartiges Ermessen ausgeübt hat, sollte eine Beschwerdekammer sich zudem nur hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt hat und damit das ihr eingeräumte Ermessen überschritten hat; die Kammer verwies in **T 237/96** hierzu insbesondere auf **G 7/93** (ABl. 1994, 775, Nr. 2.5 und 2.6 der Entscheidungsgründe) und auf **T 182/88** (ABl. 1990, 287, Nr. 3 und 4 der Entscheidungsgründe).

In **T 43/83** stellte die Kammer fest, daß es nach R. 86 (2) und (3) EPÜ dem Anmelder frei steht, seine Patentanmeldung von sich aus zweimal zu ändern. Im vorliegenden Fall hatte der Anmelder von diesen beiden Möglichkeiten keinen Gebrauch gemacht. Nach R. 86 (3) EPÜ war zu weiteren Änderungen die Zustimmung der Prüfungsabteilung erforderlich, so daß es dieser völlig frei stand, nach Erlaß des ersten Bescheids über die Anmeldung zu entscheiden und sie ausschließlich aus bereits im ersten Bescheid aufgeführten Gründen zurückzuweisen, womit auch Art. 113 (1) EPÜ Genüge getan war.

In **T 951/97** erklärte die Kammer, ob die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung erteile, sei in ihr Ermessen gestellt und hänge von den Umständen des konkreten Einzelfalls, von der Art der Gründe, aus denen eine Änderung beantragt werde, sowie von dem Verfahrensstadium ab. Eine Änderung lasse sich in einem früheren Stadium leichter durchsetzen als in einem späteren Stadium (vgl. **T 529/94**, **T 76/89**).

In **T 1105/96** (ABl. 1998, 249) stellte die Kammer fest, daß es im Ermessen der Prüfungsabteilung liegt, ob sie nach der Erwiderung auf ihren ersten Bescheid eingereichte Haupt- oder Hilfsanträge zuläßt (R. 86 (3) EPÜ). Ein solches Ermessen müsse dem Gesetz entsprechend ausgeübt werden und die entscheidenden Umstände des konkreten Einzelfalls berücksichtigen. Teile eine Prüfungsabteilung, wie im vorliegenden Fall, mit, sie halte einen weiteren Antrag mit einer geänderten Fassung des Hauptanspruchs einer Anmeldung für gewährbar, seien Umstände nur schwer vorstellbar, unter denen sie in rechtsfehlerfreier Ausübung ihres Ermessens die Zulässigkeit eines derartigen Antrags verneinen könne. Im vorliegenden Fall stellte die von vornherein bekundete Absicht, den Hilfsantrag zurückzuweisen, wenn der Anmelder nicht auf alle früheren Anträge verzichtete, zweifellos einen Verfahrensmißbrauch und einen Mißbrauch des der Prüfungsabteilung durch R. 86 (3) EPÜ eingeräumten Ermessens dar, und damit auch einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von R. 67 EPÜ.

In **T 166/86** (ABl. 1987, 372) entschied die Kammer, daß nach R. 86 (3) EPÜ weitere Änderungen - und damit auch die Vorlage eines gesonderten Anspruchssatzes für einen Vertragsstaat - nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden könnten (vgl. Rechtsauskunft Nr. 4/80, ABl. 1980, S. 48). Die Prüfungsabteilung habe die Entscheidung über ihre Zustimmung zur beantragten Änderung nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Dabei habe sie insbesondere das Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung des Verfahrens gegen das Interesse des Anmelders, ein in allen Vertragsstaaten rechtsbeständiges Patent zu erhalten, gegeneinander abzuwägen. Die Prüfungsabteilung dürfe ihre Zustimmung zu einer Änderung nicht versagen, wenn der Anmelder aus triftigen Gründen erst so spät in der Lage gewesen sei, die Änderung zu beantragen, oder wenn die beantragte Änderung für ihn ersichtlich wesentlich sei und ihre

Berücksichtigung keine nennenswerte Verzögerung des Erteilungsverfahrens zur Folge habe. Letzteres war nach Ansicht der Kammer hier der Fall.

In **T 182/88** (ABl. 1990, 287) und in **T 166/86** (ABl. 1987, 372) entschied die Kammer, daß der in einem späten Verfahrensstadium vorgelegte gesonderte Anspruchssatz unter den gegebenen Umständen zulässig war. Sie fügte hinzu, daß bei der Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens der Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit des EPA keine Rolle spielen darf; die Bereitschaft, den Verfahrensbeteiligten entgegenzukommen, dürfe nicht mit ordnungsgemäßer Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens verwechselt werden. Sie war zudem der Auffassung, wenn eine Entscheidung von der Ausübung eines Ermessens abhängt, sei diese Entscheidung zu **begründen**.

In **T 872/90** entschied die Kammer, weder die Bemerkung "daß der Anmelder den Anspruch bereits einmal geändert hat" noch ein Verweis auf R. 86 (3) EPÜ könnten als Begründung angesehen werden, da derartige Aussagen lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung von der obengenannten Regel eingeräumte Ermessen darstellten.

3.5 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand

Geänderte Patentansprüche, die sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen und die mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, müssen nach der neuen R. 86 (4) EPÜ, die am 1. Juni 1995 in Kraft getreten ist, als unzulässig zurückgewiesen werden.

In **T 442/95** hatte die Prüfungsabteilung zu Beginn der Sachprüfung einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im Hinblick auf die Ansprüche in der eingereichten Fassung erhoben, da sich diese auf drei verschiedene Gruppen von Erfindungen bezogen. Später reichten die Beschwerdeführer geänderte Ansprüche ein, die sich auf den Gegenstand einer dieser drei Gruppen stützten. Diese Ansprüche wies die Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurück. Im Beschwerdeverfahren legten die Beschwerdeführer neue Ansprüche vor, die sich auf Gegenstände stützten, die nicht in den eingereichten Ansprüchen enthalten waren. Sie brachten vor, daß die Beschreibung des neu beanspruchten Gegenstandes in der Beschreibung enthalten sei. Nach Auffassung der Kammer ist der nun beanspruchte Gegenstand nicht recherchiert worden und war mit den ursprünglich beanspruchten und recherchierten Gruppen von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden. In diesem Stadium brauchte nicht untersucht zu werden, ob die Anmeldung in der eingereichten Fassung einen solchen Anspruch stützt, da der Anspruch nach R. 86 (4) EPÜ nicht zulässig war. Die Beschwerdeführer konnten den Gegenstand eines solchen Anspruchs nur in Form einer Teilanmeldung weiterverfolgen.

In der Entscheidung **T 613/99** vertrat das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde die Auffassung, daß sich der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 der internationalen Anmeldung auf Tätigkeiten beziehe, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien. Gemäß R. 39.1 iii) PCT führte es keine Recherche für diese beiden Ansprüche durch und erstellte einen internationalen Recherchenbericht zu den übrigen Ansprüchen. Nachdem die Prüfungsabteilung in einem späteren Bescheid festgestellt hatte, daß die Ansprüche 1 und 2 unter Berücksichtigung der daran vorgenommenen Änderungen

nicht mehr einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand betreffen, reichte der Anmelder in Erwiderung einen neuen Anspruchssatz ein, der auf diese beiden Ansprüche beschränkt war. Daraufhin wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung mit der Erklärung zurück, daß nun die R. 86 (4) EPÜ Anwendung finde, da sich die geänderten Ansprüche auf einen Gegenstand bezögen, für den keine internationale Recherche durchgeführt worden sei.

Die Beschwerdekammer entschied, daß einer solchen Argumentation nicht gefolgt werden könne. Sie erklärte, daß die R. 86 (4) EPÜ auf eine besondere Situation abziele: Ein Gegenstand, der in der ursprünglichen Anmeldung zwar beschrieben, nicht aber beansprucht worden sei, sei infolgedessen nicht recherchiert worden; dieser Gegenstand erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung mit dem in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Gegenstand, und auf den Recherchenbericht hin reiche der Anmelder neue Ansprüche ein, die sich nur auf den nicht recherchierten Gegenstand bezögen. Die Patentierbarkeit dieser neuen Ansprüche könne nicht im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung geprüft werden, da sonst von dem Grundsatz abgewichen würde, an den in **G 2/92** (ABl. 1993, 591) erinnert worden sei, wonach eine Erfindung nur geprüft werden könne, wenn für sie eine Recherchegebühr entrichtet worden sei.

Hier sei die Situation eine völlig andere. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand sei bereits in der ursprünglichen Anmeldung beansprucht und somit recherchiert worden, auch wenn keine sinnvolle Recherche habe durchgeführt werden können. Außerdem sei der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 in der vorliegenden Anmeldung im wesentlichen derselbe wie der der Ansprüche 1 und 2 in der ursprünglichen Anmeldung. Wenn die Prüfungsabteilung in einem solchen Fall eine Schlußfolgerung der Recherchenabteilung zu einem von der Recherche ausgeschlossenen Erfindungsgegenstand aufhebe, dann könne auf ihren Antrag eine sogenannte "zusätzliche" europäische Recherche durchgeführt werden.

In **T 443/97** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) vorgebracht, daß der geänderte Anspruch gegen die R. 86 (4) EPÜ verstoße.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß sich der geänderte Anspruch nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe. Sie führte weiter aus, daß die R. 86 (4) EPÜ Fragen in bezug auf mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung betreffe. Aus der Mitteilung des EPA vom 1. Juni 1995 (ABl. 1995, 409) gehe ebenfalls klar hervor, daß die R. 86 (4) EPÜ das Prüfungsverfahren betreffe und insbesondere solche Fälle, in denen weitere von der Recherchenabteilung für uneinheitliche Gegenstände angeforderte Recherchegebühren nicht entrichtet worden seien. Zweck der R. 86 (4) EPÜ sei es, Änderungen auszuschließen, die zu einer Umgehung des Grundsatzes führten, daß für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchegebühr zu entrichten sei. Die Kammer stellte fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung ein administratives Erfordernis sei und daß den Ordnungszwecken dieses Erfordernisses gedient sei, wenn das Prüfungsverfahren abgeschlossen sei, d. h., wenn das Patent erteilt sei (siehe **G 1/91**, ABl. 1992, 253, Nummer 4.2). Aus diesem Grund sei die R. 86 (4) EPÜ für den vorliegenden Einspruch Fall nicht relevant.

3.6 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ

Nach Art. 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

In **T 734/91** reichte die Anmelderin einen neuen Anspruchssatz ein, um alle im Bescheid der Prüfungsabteilung enthaltenen Einwände auszuräumen. Die Kammer bestätigte, daß der Anmelderin nicht mehrmals Gelegenheit zur Stellungnahme zu denselben Einwänden gegeben werden sollte. Wenn jedoch der Anmelder **guten Glaubens** versucht hat, die Beanstandungen der Prüfungsabteilung zu beseitigen, muß ihm gemäß Art. 113 (1) EPÜ unter Umständen Gelegenheit gegeben werden, zu den Gründen für die Zurückweisung der geänderten Ansprüche Stellung zu nehmen.

In der Sache **T 907/91** wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück, ohne daß dem Anmelder die Gründe für das Nichteinverständnis mit den geänderten Unterlagen, die er nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids und nach der mündlichen Verhandlung eingereicht hatte, mitgeteilt wurden. Die Beschwerdekammer sah in dieser Verfahrensweise einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ, da die Prüfungsabteilung vor Erlaß der angefochtenen Entscheidung im schriftlichen oder mündlichen Verfahren hätte darlegen müssen, aus welchen Gründen sie ihre Zustimmung verweigert. Solche Gründe könnten formaler oder materiell-patentrechtlicher Natur gemäß den einschlägigen Bestimmungen sein. Es könnten aber auch Gründe zum Tragen kommen, die auf allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts beruhen (Art. 125 EPÜ), wie beispielsweise die Vorlage einer exzessiv hohen Anzahl von das Verfahren verschleppenden Änderungsanträgen seitens des Anmelders, die auf einem offensichtlichen Mißbrauch des Patenterteilungsverfahrens beruhen.

In **T 951/92** (ABl. 1996, 53) fügte die Beschwerdekammer dieser Rechtsprechung zusammenfassend hinzu, es sei Sinn und Zweck des Art. 113 (1) EPÜ sicherzustellen, daß, bevor die Zurückweisung einer Anmeldung aus Gründen der Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ erlassen wird, der Anmelder vom EPA **eindeutig** von den wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründen für die Feststellung der Nichterfüllung in Kenntnis gesetzt wird, damit er vor der Entscheidung weiß, daß die Anmeldung möglicherweise zurückgewiesen wird und aus welchem Grund dies geschehen könnte, und damit er eine angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme zu solchen Gründen und/oder zur Einreichung von Änderungsvorschlägen erhält, um die Zurückweisung der Anmeldung zu verhindern. Der Begriff "Gründe" in Art. 113 (1) EPÜ sollte daher **nicht eng** ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Prüfungsverfahren nicht nur ein einzelner Grund für eine Beanstandung der Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird. Unter dem Begriff "Gründe" sind vielmehr die **wesentlichen Gründe** sowohl rechtlicher als auch tatsächlicher Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen (**T 187/95**). Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen. Sollte ein Bescheid gemäß R. 51 (3) EPÜ und nach Art. 96 (2) EPÜ nicht die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründe darlegen, die zur Feststellung der Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ führen würden, so kann eine auf einer derartigen Feststellung beruhende Entscheidung nicht

erlassen werden, ohne gegen Art. 113 (1) EPÜ zu verstoßen, bis nicht ein Bescheid ergeht, der solch wesentliche Gründe enthält. Wenn eine Entscheidung ohne einen Bescheid mit solch wesentlichen Gründen erlassen wird, verstoße dies auch gegen Art. 96 (2) EPÜ, da es zur Vermeidung eines Verstoßes gegen Art. 113 (1) EPÜ "notwendig" sei, einen weiteren Bescheid herauszugeben (s. auch **T 520/94**, **T 750/94**, ABl. 1998, 32, **T 487/93**, **T 121/95**).

In **T 309/94** hatte die Prüfungsabteilung dem Beschwerdeführer (Anmelder) in ihrem letzten Bescheid vor der Entscheidung nach Einschätzung der Kammer zu verstehen gegeben, daß mit einer positiven Entscheidung, also der Erteilung eines Patents, zu rechnen sei, wenn geänderte Ansprüche in dem von der ersten Instanz angeregten Sinne eingereicht würden, was der Beschwerdeführer dann auch tat. Die Prüfungsabteilung erließ dann aber ohne weitere Mitteilung entgegen der Erwartung, die sie beim Beschwerdeführer geweckt hatte, eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung. Damit nahm sie dem Beschwerdeführer jede Möglichkeit, sich nochmals zu äußern oder Gegenargumente vorzubringen, und verstieß damit gegen Art. 113 EPÜ. Dies war ein wesentlicher Verfahrensmangel und rechtfertigte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im Fall **T 92/96** stellte die Kammer fest, daß der Anmelder nach Erhalt eines ordnungsgemäß begründeten Bescheids der Prüfungsabteilung Gelegenheit hatte, sich zu den darin vorgebrachten Einwänden zu äußern, aber lediglich die Aufnahme einer **kleineren Berichtigung** in den Anspruch vorschlug. Eine solche Berichtigung konnte nichts an der Meinung der Prüfungsabteilung ändern, da die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1, dem sie bereits die erfinderische Tätigkeit abgesprochen hatte, unverändert blieben. Vor diesem Hintergrund war absehbar, daß die Prüfungsabteilung nach Erhalt des Schreibens des Anmelders die Anmeldung zurückweisen würde, da der Anmelder sich nicht ernsthaft um die Ausräumung der Einwände bemüht hatte. Nach Auffassung der Kammer wurde der Anmelder also nicht überrumpelt. Die Prüfungsabteilung war nach dem EPÜ oder aufgrund des Grundsatzes des Vertrauensschutzes auch nicht dazu verpflichtet, einen weiteren Bescheid zu verfassen oder telefonisch mit dem Anmelder Rücksprache zu nehmen, um die von ihr bereits negativ beurteilte Frage der erfinderischen Tätigkeit nochmals zu erörtern. Damit lag seitens der Prüfungsabteilung insbesondere im Hinblick auf Art. 113 (1) EPÜ kein Verfahrensmangel vor, so daß dem auf R. 67 EPÜ gestützten Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden konnte.

In der Sache **T 946/96** stellte die Kammer fest, die anerkanntermaßen korrekte Vorgehensweise für den Fall, daß die Prüfungsabteilung sich gemäß R. 86 (3) EPÜ weigere, einer weiteren Änderung zuzustimmen, sei in den Richtlinien C-VI, 4.12 klar festgelegt: "Soll ein Änderungsantrag nach R. 86 (3) EPÜ abgelehnt werden, so muß der Anmelder gemäß Art. 113 (1) EPÜ zunächst einen Bescheid erhalten, in dem die Gründe für die Ablehnung dargelegt sind." Hier wurde dem Beschwerdeführer erstmals in der nun angefochtenen Entscheidung bedeutet, daß die Prüfungsabteilung nicht beabsichtigte, der Aufnahme der eingereichten Ansprüche zuzustimmen. Dies stelle einen wesentlichen Verfahrensfehler seitens der Prüfungsabteilung dar. Art. 113 EPÜ müsse auch dann beachtet werden, wenn die Zustimmung nach R. 86 (3) EPÜ verweigert werde, ganz unabhängig davon, wie viele Bescheide zuvor bereits erlassen wurden.

Verweigert die Prüfungsabteilung gemäß R. 86 (3) EPÜ ihre Zustimmung zu den zuletzt

eingereichten, geänderten Ansprüchen, führte die Kammer in **T 946/96** weiter aus, so führt dies nicht dazu, daß frühere Anspruchssätze automatisch wieder in das Verfahren aufgenommen werden, die gemäß R. 86 (3) EPÜ zu prüfen wären - es sei denn, daß der Anmelder sie als Hilfsanträge behandelt wissen will. Die korrekte Vorgehensweise wäre, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder die Gründe mitteilt, aus denen sie ihre Zustimmung zu dem letzten Anspruchssatz zu verweigern beabsichtigt, und sich erkundigt, ob sie auf dieser Grundlage eine Entscheidung erlassen soll. Hält der Anmelder dann seinen Antrag allein auf der Grundlage dieser Ansprüche aufrecht und können weitere Argumente des Anmelders die Prüfungsabteilung nicht überzeugen, dann muß sie eine Entscheidung erlassen, in der die **Gründe für die Verweigerung ihrer Zustimmung** nach R. 86 (3) EPÜ dargelegt sind. Die Anmeldung ist nach Art. 97 (1) EPÜ und Art. 78 (1) a) EPÜ zurückzuweisen, weil sie keine vom Anmelder gebilligten Ansprüche enthält.

In **T 802/97** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine Entscheidung, die auf mehrere Gründe gestützt werde, die Anforderungen des Art. 113 (1) EPÜ in bezug auf jeden dieser Gründe erfüllen müsse. Enthalte eine Entscheidung des EPA mehrere durch entsprechende Argumente und Beweismittel erhärtete Gründe, so sei es von grundlegender Bedeutung, daß die Entscheidung als Ganzes den zwingenden Erfordernissen des Art. 113 (1) EPÜ gerecht werde. Blicke es dem Spruchkörper überlassen zu entscheiden, welche dieser Gründe für die Entscheidung maßgebend sein sollten und welche nicht - wobei die letzteren dann den Anforderungen des Art. 113 (1) EPÜ nicht zu entsprechen brauchten -, so würde dies bei den Beteiligten nur zu Rechtsunsicherheit und Verwirrung führen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gebe es nur für obiter dicta, die nicht zu den Gründen gehörten, auf denen die Entscheidung beruhe.

In **T 275/99** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Erfordernisse des Art. 113 (1) EPÜ erfüllt seien, wenn die angefochtene Entscheidung sich ausschließlich auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel stütze, die dem Beschwerdeführer bereits aus dem umfassenden internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) bekannt waren, der für die Beschreibung und die Patentansprüche einer internationalen Anmeldung, die genau der zurückgewiesenen europäischen Anmeldung entsprachen, erstellt und auf den in einem offiziellen Bescheid der Prüfungsabteilung verwiesen worden war.

3.7 Formlose Mitteilungen

3.7.1 Telefongespräche

In **T 300/89** (ABl. 1991, 480) befand die Kammer im Zusammenhang mit der Rüge des Beschwerdeführers, der Prüfer sei seiner Bitte um Rückruf nicht nachgekommen, daß die einschlägige Praxis in bezug auf formlose Rücksprachen in den Richtlinien klar dargelegt sei. Solche formlosen Rücksprachen und die diesbezügliche Praxis seien deutlich von dem durch Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 EPÜ geregelten förmlichen Prüfungsverfahren zu unterscheiden. Der Prüfer müsse die in sein Ermessen gestellte Entscheidung über eine solche formlose Rücksprache nach Maßgabe der Richtlinien unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Einzelfalls treffen. Werde das Ermessen, wie im vorliegenden Fall, nicht im Sinne des Anmelders ausgeübt, so könne diese Entscheidung ihrem Wesen nach keinen Verfahrensmangel darstellen, weil das Verfahren für solche Rücksprachen insofern formlos

sei, als es nicht durch das EPÜ geregelt werde und die darin vorgesehenen Verfahren lediglich ergänze. Dem Prüfer konnte jedenfalls nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er den Beschwerdeführer nicht zurückgerufen hatte.

In **T 160/92** (ABl. 1995, 35) machte der Beschwerdeführer geltend, daß er in zwei Telefongesprächen mit dem beauftragten Prüfer zu der irrigen Annahme verleitet worden sei, daß vorerst keine Zurückweisung drohe, da der nächste Verfahrensschritt ein weiterer Bescheid sein werde. Die Kammer stellte fest, daß telefonische Rücksprachen zwischen Prüfern des EPA und Anmeldern unter gewissen Umständen zur Beschleunigung eines sonst langsamer ablaufenden Verfahrens beitragen können. In kritischen Situationen sollte man sich von solchen Gesprächen aber nicht zuviel versprechen, da es leichter als im schriftlichen Verfahren zu Mißverständnissen kommen könne, zumal einer der beiden Gesprächspartner vielleicht nicht auf die Erörterung des Falls vorbereitet sei. Aus gutem Grund sei das Verfahren vor dem EPA - von der mündlichen Verhandlung gemäß Art. 116 EPÜ einmal abgesehen - grundsätzlich als schriftliches Verfahren konzipiert. Außerdem sei der beauftragte Prüfer im Prüfungsverfahren (wie auch im Einspruchsverfahren) nur eines von drei Mitgliedern der Abteilung und seine persönlichen Aussage für diese bekanntlich nicht verbindlich. Darüber hinaus seien telefonische Rücksprachen im EPÜ nicht vorgesehen und insofern nicht Teil des formellen Verfahrens vor dem Amt.

Die Kammer bestritt nicht, daß alle - auch die informellen - verfahrensrechtlichen Schritte, die Bedienstete des EPA gegenüber Verfahrensbeteiligten unternehmen, vom Grundsatz des Vertrauensschutzes bestimmt sein sollten. Voraussetzung für die Aufhebung eines Beschlusses der Prüfungsabteilung sei aber, daß ganz offensichtlich gegen die im EPÜ verankerten Verfahrensvorschriften verstoßen worden sei. Da telefonische Rücksprachen nicht zum formellen Verfahren gehörten, brauche nicht im einzelnen geklärt zu werden, was in besagten Telefongesprächen gesagt worden sei, da die Abfolge der verfahrensrechtlich relevanten Ereignisse bereits eindeutig in der Akte dokumentiert sei. Für die Klärung der strittigen Frage, ob der Anmelder im Hinblick auf die Möglichkeit einer bevorstehenden Zurückweisung der Anmeldung irregeführt wurde, sei der verfahrensrechtlich relevante Inhalt der Akte maßgebend.

3.7.2 Rücksprachen ("Interviews")

Grundsätzlich verletzt die Ablehnung eines Antrags auf eine Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer keine der im EPÜ enthaltenen Verfahrensvorschriften. Beantragt der Anmelder eine Rücksprache, so ist diesem Antrag zu entsprechen, es sei denn, der Prüfer ist der Ansicht, daß eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist (Richtlinien C-VI, 6.1a).

In der Entscheidung **T 98/88** wurde ausgeführt, daß Art. 116 EPÜ lediglich ein absolutes Recht jedes Beteiligten auf mündliche Verhandlung vorsieht, nicht aber ein Recht auf Rücksprache (ein "Interview") mit einem einzelnen Mitglied einer Prüfungsabteilung. Die Durchführung einer solchen Rücksprache entscheidet der betroffene Prüfer (siehe auch **T 235/85**, **T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 409/87**, **T 193/93**, **T 589/93**).

In der Sache **T 409/87** hatte der Beschwerdeführer um eine Unterredung gebeten, die ihm

die Prüfungsabteilung ohne Angabe von Gründen verweigerte. Obwohl in der angefochtenen Entscheidung nicht eigens dargelegt war, warum die gewünschte Unterredung nicht bewilligt wurde, war nach Ansicht der Kammer offensichtlich, daß die Prüfungsabteilung eine solche Unterredung nicht für sachdienlich gehalten hatte. Unter diesen Umständen sei der Prüfer nach Teil C-VI 6.1 der Richtlinien nicht verpflichtet gewesen, die gewünschte Unterredung zu bewilligen. Eine Unterredung sei im Gegensatz zum mündlichen Verfahren kein im EPÜ vorgesehener Verfahrensschritt. Daher sei die Ablehnung eines Antrags auf eine solche Unterredung keine beschwerdefähige Entscheidung und falle somit nicht unter R. 68 (2)EPÜ, 1. Halbsatz.

In **T 182/90** (ABl. 1994, 641) hatte der Beschwerdeführer keine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung beantragt, sondern lediglich um eine Unterredung gebeten. Die Kammer vermochte keinen Verstoß gegen Art. 116 (1) EPÜ zu erkennen, wie ihn der Beschwerdeführer geltend gemacht hatte.

In **T 872/90** entschied die Kammer, wenn die Prüfungsabteilung ernsthafte Zweifel an der wahren Natur eines möglicherweise mehrdeutigen Antrags des Anmelders habe, empfehle es sich nach ständiger Rechtsprechung (siehe **T 19/87**, ABl. 1988, 268) in der Praxis unbedingt, daß sie die betreffende Partei um Klärung bitte. Das Recht auf eine mündliche Verhandlung nach Art. 116 EPÜ sei ein überaus wichtiges Verfahrensrecht, dessen Gewährung das EPA mit allen angemessenen Maßnahmen sicherstellen müsse. Daher stelle eine Mißachtung dieses Rechts grundsätzlich einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von R. 67 EPÜ dar, es sei denn, die Umstände und die Gründe für die Weigerung, dieses Recht zu gewähren, könnten als bloße Fehleinschätzung angesehen werden. Angesichts der **leichten Mehrdeutigkeit des Ersuchens** um eine Gelegenheit "angehört zu werden", bei der die Auslegung nahelag, es handle sich um einen Antrag auf eine formlose Rücksprache, deren Bewilligung oder Versagung reine Ermessenssache ist, war die Kammer der Auffassung, daß es hier tatsächlich zu einer solchen Fehleinschätzung gekommen war und kein Verfahrensmangel vorlag (vgl. **T 19/87**, **T 283/88**, **T 668/89**, **T 589/93**).

Nach der Entscheidung **T 366/92** stellte die Erklärung, daß der Patentanmelder "sich über eine Gelegenheit freuen würde, den Fall bei einem informellen Gespräch mit dem Prüfer zu besprechen..." keinen Antrag auf eine mündliche Verhandlung nach Art. 116 EPÜ dar.

In **T 299/86** (ABl. 1988, 88) befand die Kammer, das Recht eines Beteiligten, nach Art. 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung zu beantragen, bleibe von der Tatsache vollkommen unberührt, daß dieser Beteiligte eventuell auch um eine Unterredung mit dem Prüfer gebeten und/oder daran teilgenommen habe.

In **T 808/94** stellte die Kammer fest, daß formlose Unterredungen (auch als "persönliche Rücksprache" bezeichnet) und/oder formlose telefonische Rücksprachen, die nur mit dem ersten Prüfer abgehalten werden, kein Ersatz für ein ordnungsgemäß beantragtes mündliches Verfahren gemäß Art. 116 EPÜ sind, das vor allen Mitgliedern der Prüfungsabteilung stattfinden muß (Art. 18 (2) EPÜ).

Auf Entscheidungen der Beschwerdekammer zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren wird auf Seite 308 eingegangen.

3.8 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)

Unterläßt es ein Anmelder, auf einen Bescheid nach Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (2) EPÜ, mit dem er zur Einreichung einer Stellungnahme zu den festgestellten Mängeln aufgefordert wird, zu antworten, so gilt die Anmeldung nach Art. 96 (3) EPÜ als zurückgenommen. Die Worte "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten" in Art. 96 (3) EPÜ sind unter Berücksichtigung des Zwecks auszulegen, der mit der Aufforderung nach Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (2) EPÜ verfolgt wird, nämlich dem Anmelder die Möglichkeit zu geben, sein Recht zur Stellungnahme nach Art. 113 (1) EPÜ auszuüben (**T 685/98**, ABl. 1999, 346).

In der Sache **J 37/89** (ABl. 1993, 201) legte die Juristische Beschwerdekammer Art. 96 (3) EPÜ so aus, daß ein Anmelder, der lediglich eine Verlängerung der Erwidierungsfrist beantrage und dessen Antrag dann abgelehnt werde, es im Sinne des Art. 96 (3) EPÜ "unterläßt ... zu antworten", was zur Folge habe, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelten müsse.

In **T 160/92** (ABl. 1995, 35) vertrat die Kammer die Auffassung, Art. 96 (3) EPÜ verlange zur Abwendung der Rücknahmefiktion keine "vollständige", sondern nur "eine" Erwidern. Ein vom Anmelder fristgerecht eingereichtes Antwortschreiben auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, in dem er auf die wesentlichen Punkte dieses Bescheids eingehe, stelle eine Erwidern im Sinne des Art. 96 (3) EPÜ dar und stehe daher verfahrensrechtlich dem Eintritt der Rücknahmefiktion entgegen.

In **J 29/94** (ABl. 1998, 147) stellte die Kammer - in Zusammenhang mit Art. 110 (3) EPÜ - fest, daß es noch eine andere Form der Erwidern gebe, die zu einer Zurückweisung und nicht zur Fiktion der Rücknahme der Anmeldung führen könne: Wollte sich der Anmelder nicht zur Sache äußern, so könne er um eine Entscheidung nach Aktenlage ersuchen.

In **T 685/98** (ABl. 1999, 346) stellte die Kammer fest, daß vor einer wirksamen Zurückweisung nach Art. 97 (1) EPÜ der Anmelder sein Recht auf rechtliches Gehör ausgeübt oder aber darauf verzichtet haben muß. Ein einfacher Verfahrensantrag, den der Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach R. 51 (2) EPÜ gestellt habe, könne nicht als Verzicht auf rechtliches Gehör für die verbleibende Dauer der für die Stellungnahme festgesetzten Frist von vier Monaten angesehen werden. Wenn der Anmelder weder zu den festgestellten Mängeln sachlich Stellung genommen noch auf sein Recht auf rechtliches Gehör verzichtet habe, dann sei die Zurückweisung der Anmeldung in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt und damit von Anfang an nichtig, weil Art. 97 (3) EPÜ eine Zurückweisung ausdrücklich nur zulasse, sofern im EPÜ nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben sei. Diese andere Rechtsfolge bei unterlassener Beantwortung bestehe jedoch gemäß Art. 96 (3) EPÜ darin, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

In Zweifelsfällen könne nicht unterstellt werden, daß ein Anmelder auf sein Recht auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ verzichte. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **G 1/88** (ABl. 1989, 189) ausdrücklich festgestellt, dürfe ein Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden ("*A jure nemo recedere praesumitur*"). Eine Zurückweisungsentscheidung gemäß Art. 97 (1) EPÜ, die auf einer solchen Annahme

basierende und vor Ablauf der ursprünglich gesetzten Frist für die Beantwortung eines Bescheids getroffen worden sei, verstoße gegen Art. 113 (1) EPÜ und weise somit einen wesentlichen Verfahrensmangel auf. Die Kammer machte deutlich, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt sei, die Anmeldung gemäß Art. 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, wenn das Antwortschreiben eines Anmelders auf einen ersten Bescheid nach R. 51 (2) EPÜ nur einen prozessualen Antrag ohne jegliche materiellrechtliche Auswirkung enthalte.

3.9 Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ

3.9.1 Allgemeines

Nach Art. 97(1) EPÜ weist die Prüfungsabteilung eine europäische Patentanmeldung zurück, wenn sie der Auffassung ist, daß diese Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

Eine europäische Patentanmeldung, die einem Erfordernis des Übereinkommens nicht genügt, ist **in ihrer Gesamtheit zurückzuweisen**, ohne daß die Frage erörtert werden muß, ob die Anmeldung insgesamt, etwa in einem abhängigen Anspruch, möglicherweise Sachverhalte aufweist, die sich als erfinderisch erweisen können (**T 5/81**, ABl. 1982, 249, **T 293/86**, **T 398/86**, **T 98/88**). In **T 162/88** wurde ausgeführt, daß wenn die europäische Patentanmeldung in ihrer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung einen Patentanspruch enthält, der nach Auffassung der Prüfungsabteilung nicht gewährbar ist, diese gemäß Art. 97 EPÜ die europäische Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit, und nicht bloß diesen Patentanspruch, zurückzuweisen hat. Unter diesen Umständen erübrigt sich dann auch eine Stellungnahme zu den eventuell vorhandenen restlichen Ansprüchen (s. auch **T 117/88**, **T 253/89**, **T 228/89**).

Nach der Entscheidung **T 11/82** (ABl. 1983, 479) muß eine europäische Patentanmeldung den Erfordernissen genügen, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind (vgl. Art. 78 (3) EPÜ). Ist dies nach Ansicht der Prüfungsabteilung nicht der Fall, so muß sie nach Art. 97 (1) EPÜ die Anmeldung zurückweisen.

In einigen Entscheidungen machten die Kammern darauf aufmerksam, daß es wünschenswert sei, daß die Prüfungsabteilung eine im Beschwerdeverfahren überprüfbare Entscheidung erlasse, indem sie mit einer **ausreichenden Begründung** auf alle Fragen eingehe, die während des Prüfungsverfahrens vom EPA in angemessener Weise aufgeworfen und in der Erwiderung des Anmelders substantiiert abgehandelt wurden. Solche "vollständigen" Entscheidungen trügen zur Straffung des Verfahrens bei, weil sie eine Zurückverweisung an die erste Instanz unnötig machten: die Kammer könne nämlich eine Entscheidung in allen Punkten treffen, die bereits in der ersten Instanz behandelt wurden, ohne dem Beschwerdeführer eine Instanz zu nehmen (**T 153/89**, **T 33/93**, **T 311/94**).

In **T 839/95** hatte die Prüfungsabteilung nicht, wie in Art. 97 EPÜ vorgesehen, eine Endentscheidung, sondern eine als Zwischenentscheidung im Sinne des Art. 106 (3) EPÜ bezeichnete Entscheidung erlassen, mit der sie den Hauptantrag und zwei Hilfsanträge zurückwies und erklärte, die im dritten Hilfsantrag beanspruchte Erfindung erfülle ihres

Erachtens die Erfordernisse des Übereinkommens.

Die Kammer stellte dazu fest, daß der Erlaß einer Zwischenentscheidung bei Vorliegen eines gewährbaren Hilfsantrags nach den Prüfungsrichtlinien nur für Hilfsanträge im Einspruchsverfahren vorgesehen sei (Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-VI, 7.2.2). Einem erstinstanzlichen Organ stehe es nicht zu, im Erteilungsverfahren in dieser Weise vorzugehen. Zweck der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren sei es, dem Patentinhaber die bei Erfüllung der Formvorschriften nach R. 58 (5) EPÜ anfallenden Kosten zu ersparen, bis eine Endentscheidung über die Fassung ergehe, in der das Patent aufrechterhalten werden könne (**T 89/90**). Dies treffe aber im Erteilungsverfahren nicht zu, weil es hier keine gegnerische Partei gebe, die Einwände gegen die vom Anmelder gebilligte Fassung erheben könnte. Die Beschwerde sei zulässig, weil der Beschwerdeführer durch die Zurückweisung seiner vorangegangenen Hilfsanträge beschwert sei.

3.9.2 Doppelpatentierung und Zurückweisung nach Art. 97 (1) EPÜ

In **T 587/98** (ABl. 2000, 497) wies die Prüfungsabteilung eine als Teilanmeldung eingereichte Patentanmeldung mit der Begründung zurück, daß der Gegenstand der Teilanmeldung und der der Stammanmeldung Überlappungen aufweise. Die Ansprüche seien nach Art. 125 EPÜ (Richtlinien C-VI, 6.4) nicht gewährbar, da generell der Verfahrensgrundsatz gelte, daß dem gleichen Anmelder für die gleiche Erfindung keine zwei Patente erteilt werden können.

Die Kammer stellte fest, daß das im EPÜ festgelegte Verfahren für die Einreichung von Teilanmeldungen eine in sich geschlossene und vollständige Regelung darstelle. Ganz abgesehen von der Überlegung, daß die Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, eher eine materiellrechtliche Frage als eine Frage des Verfahrens betreffe und Art. 125 EPÜ auf materielles Recht nicht anwendbar sei, fehle es aus dem genannten Grund an einer Voraussetzung für die Anwendung von Art. 125 EPÜ, nämlich daß dieses Übereinkommen insoweit keine Vorschriften über das Verfahren enthalte.

Die Kammer gelangte zu der Feststellung, daß die Ansprüche in dem vorliegenden Fall keine "kollidierenden" Ansprüche im Sinne der Richtlinien seien. Daher sei die Frage, ob in der Gesetzgebung und der allgemeinen Verfahrenspraxis der Vertragsstaaten eine rechtliche Grundlage für das Verbot "kollidierender" Ansprüche, wie es in den Richtlinien zum Ausdruck komme, auffindbar sei, eine Frage, über welche in der vorliegenden Beschwerde nicht zu entscheiden sei. Da die in diesem Falle vorliegende Art einer "Überlappung" nach EPÜ in den vorgehend beschriebenen Situationen nicht verboten sei, sei für die Kammer nicht ersichtlich, aus welchen Gründen ein solches Verbot zwischen Teilanmeldung und Stammanmeldung greifen sollte. Dennoch mußte die Frage durch die Kammer geklärt werden, ob für die Zurückweisung aufgrund der Tatsachen im vorliegenden Fall eine rechtliche Grundlage gegeben war, das heißt, ob nach EPÜ ein Erfordernis existiert, das nicht erfüllt war (siehe Art. 97 (1) EPÜ).

Die Kammer vertrat die Meinung, daß das EPÜ keine ausdrückliche oder implizite Bestimmung enthalte, die das Bestehen eines unabhängigen Anspruchs in einer Teilanmeldung verbiete - sei es explizit oder als fiktiver Anspruch, der sich aus der Unterteilung eines tatsächlichen Anspruchs in fiktive Ansprüche unter Nennung expliziter

Alternativen ergibt-, dessen Zusammenhang mit einem unabhängigen Anspruch der Stammanmeldung darin bestehe, daß der "Stamm"anspruch alle Merkmale des "Teil"anspruchs in Verbindung mit einem zusätzlichen Merkmal enthalte.

3.10 Vor der Beschwerdekammer eingereichte Änderungen

In der Sache **T 63/86** (ABl. 1988, 224) wies die Kammer darauf hin, daß der Wortlaut der gesamten R. 86 (3) EPÜ speziell auf die Prüfungsabteilung abgestellt sei. Bei kleineren Änderungen, die im Beschwerdeverfahren eingereicht würden, könne es angezeigt sein, daß die Beschwerdekammer das Ermessen der Prüfungsabteilung nach R. 86 (3) EPÜ ausübe. Wenn jedoch wie hier wesentliche Änderungen vorgeschlagen würden, die eine weitere ausführliche Prüfung sowohl auf die formalen als auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPÜ hin erforderlich machten, sollte diese Prüfung allenfalls von der Prüfungsabteilung in erster Instanz durchgeführt werden, und zwar nachdem diese von ihrem Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ selbst Gebrauch gemacht habe (**T 47/90**, ABl. 1991, 486, **T 1/92**, ABl. 1993, 685, **T 296/86**, **T 341/86**, **T 347/86**, **T 501/88**, **T 531/88**, **T 317/89**, **T 184/91**).

In der Entscheidung **T 1051/96** führte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren Gegenstände wieder ein, gegen die von der Prüfungsabteilung nach Art. 82 EPÜ Einwände erhoben worden waren und die daher von ihr nicht weiter geprüft worden waren. Die Kammer stellte fest, daß es dem Anmelder nicht gestattet werden könne, im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung des beschränkten Anspruchs aus anderen Gründen wie z. B. mangelnde erfinderische Tätigkeit einen Antrag einzureichen, der auf den breiteren Anspruch zurückgreife und somit Gegenstände wieder einführe, gegen die der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden könnte. Sie entschied, daß sie die Zulässigkeit dieses Antrags im Verfahren in Ausübung ihres Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ ablehnen müsse (vgl. **T 63/86**, ABl. 1988, 224). Die Kammer begründete dies damit, daß es, wie aus dem EPÜ und insbesondere aus Art. 96 EPÜ klar hervorgehe und in Nummer 4 der Entscheidung **G 10/93** der Großen Beschwerdekammer (ABl. 1995, 172) festgestellt worden sei, die Aufgabe der Prüfungsabteilung und nicht der Beschwerdekammer sei, die Prüfung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchzuführen. Im Verfahren vor den Beschwerdekammern gehe es auch im Ex-parte-Verfahren primär um die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung.

4. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

4.1 Einleitung

4.1.1 Die Neufassung der Regel 51 EPÜ (1987)

R. 51 EPÜ in der vor dem 1. September 1987 geltenden Fassung sah keine ausdrückliche Einverständniserklärung mit der von der Prüfungsabteilung für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung vor. Aufgrund der Entscheidung **J 22/86** (ABl. 1987, 280) wurde R. 51 EPÜ geändert.

In den travaux préparatoires zu den Änderungen von 1987 wird erläutert, daß die Notwendigkeit bestand, die grundlegende Frage der Fassung des zu erteilenden Patents von

den für die Patenterteilung zusätzlich zu erfüllenden Formalitäten zu trennen, d. h. der Einreichung von Übersetzungen und der Zahlung von Gebühren. In der Vergangenheit hatte sich die Praxis entwickelt, von der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nach Art. 122 EPÜ Gebrauch zu machen, um die Anmelder vor einem Rechtsverlust infolge des ziemlich komplizierten Verfahrens zu schützen. Dieser Praxis setzte die Entscheidung **J 22/86** (ABl. 1987, 280) jedoch ein Ende. Zweck der vorgeschlagenen Trennung der Verfahren war es, die Interessen der Patentanmelder zu wahren (ABl. 1987, 272). Zu den Änderungen von R. 51 EPÜ wird ausgeführt, daß damit die Möglichkeit geschaffen werden sollte, einen Rechtsverlust eher durch eine Weiterbehandlung als durch das zeitraubende und aufwendige Verfahren der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gemäß Art. 122 EPÜ abzuwenden (**T 830/91**, ABl. 1994, 728).

4.1.2 Regel 51 EPÜ

Nach R. 51 (4) EPÜ teilt die Prüfungsabteilung, bevor sie die Erteilung des europäischen Patents beschließt, dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie es zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären.

R. 51 EPÜ dient dazu, die Prüfungsphase zu beenden und die Anmeldung zur Patenterteilung zu führen. In der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ wird der Anmelder aufgefordert, sein ausdrückliches Einverständnis mit der für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung zu erklären. Hierfür ist eine Frist von vier Monaten vorgesehen, die auf sechs Monate verlängert werden kann. Der Eingang der Einverständniserklärung wird durch eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ bestätigt. Sollte der Anmelder innerhalb der in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist Änderungen beantragen, so kann die Prüfungsabteilung ihnen gemäß R. 86 (3) EPÜ zustimmen; andernfalls muß sie den Anmelder unter Angabe von Gründen auffordern, eine Stellungnahme einzureichen (R. 51 (5) EPÜ). Wenn die Prüfungsabteilung den Änderungen zustimmt, erfolgt in der Regel keine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ, sondern es ergeht sofort eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ. Gibt der Anmelder keine schriftliche Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ ab, wird die Anmeldung durch einen Beschluß zurückgewiesen, der mit einer Beschwerde angefochten werden kann (**T 830/91**, ABl. 1994, 728).

4.2 Zustimmung zum Text

Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents beschließt, teilt sie dem Anmelder nach R. 51 (4) EPÜ mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt und fordert ihn auf, sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären. Wird innerhalb der maßgeblichen Frist keine solche Einverständniserklärung eingereicht, so wird die Anmeldung nach R. 51 (5) EPÜ zurückgewiesen.

In **T 1/92** (ABl. 1993, 685) war die Kammer der Auffassung, daß weder im EPÜ noch in der Ausführungsordnung ausdrücklich eine **Bindungswirkung** einer nach R. 51 (4) EPÜ n. F. abgegebenen Einverständniserklärung vorgesehen ist (vgl. **T 830/91**, ABl. 1994, 728). Auch in den travaux préparatoires zur Änderung von R. 51 EPÜ mit Wirkung vom 1. September 1987 (CA/26/87 - XXVI) werde eine solche ausschließende Wirkung der

VII.B.4. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

Einverständniserklärung nirgends erwähnt. Wichtigstes Ziel war, das Verfahren zur Einverständniserklärung von den anschließend zu erfüllenden Formerfordernissen (Erteilungsgebühr usw.) zu trennen, um - je nach Reaktion der Anmelder auf die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung - deren Rechte zu wahren. Grund dafür war die Entscheidung **J 22/86** (ABl. 1987, 280), in der von der früheren Praxis der Abhilfe der Beschwerde abgewichen wurde. Von den Änderungen aus dem Jahr 1987 bleibt der Verfahrensgrundsatz unberührt, wonach der innerhalb einer vorgegebenen Frist zuletzt eingereichte Antrag, während frühere Anträge zurückgenommen werden, als derjenige zu gelten hat, der die Position der betreffenden Beteiligten wirksam ausdrückt. Aus diesen Überlegungen folgt, daß ein auf eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ erklärtes Einverständnis nicht absolut bindend ist und ein Erteilungsbeschluß daher nicht erlassen werden darf, wenn nach Ablauf der in der Mitteilung gesetzten Frist nicht eindeutig feststeht, ob der Anmelder mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung immer noch einverstanden ist.

Die Kammer wies ferner darauf hin, daß in den Richtlinien die Aussage nicht zu finden sei, die Erklärung des Einverständnisses schließe **spätere**, fristgerecht eingereichte **Änderungsanträge** aus. Eine solche Wirkung sei weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung vorgesehen. Die Kammer merkte an, daß Teil C-VI, 4.10 der Richtlinien doch wohl dahingehend geändert werden sollte, daß alle Anträge, die innerhalb der in einer Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ gesetzten Frist eingereicht werden, von der Prüfungsabteilung gebührend berücksichtigt würden, bevor das Verfahren nach R. 51 (6) EPÜ fortgesetzt werde. Vorbereitende Maßnahmen für die Patenterteilung dürften vor Ablauf der Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ (d. h. vier bzw. sechs Monate) nicht eingeleitet werden. Erst wenn nach Ablauf dieser Frist sicher feststehe, daß das Einverständnis, wie in R. 51 (6) EPÜ gefordert, unwiderruflich erklärt wurde, könne die Prüfungsabteilung die Erteilung beschließen.

In der Entscheidung **J 12/83** (ABl. 1985, 6) befand die Kammer, daß ein europäischer Patentanmelder durch einen Erteilungsbeschluß "beschwert" im Sinne von Art. 107 EPÜ sein kann, wenn das Patent entgegen Art. 97 (2) a) EPÜ in einer Fassung erteilt wird, mit der der Anmelder nicht einverstanden ist. Für die Zwecke dieses Artikels müsse das Einverständnis "nach Maßgabe der Ausführungsordnung" (hier: R. 51 (4) EPÜ) festgestellt werden.

In **J 13/94** wies die Kammer darauf hin, daß jede Billigung der Patentfassung nach R. 51 (4) EPÜ für den Anmelder schwerwiegende verfahrensrechtliche Folgen haben kann. Daher sollten nach ständiger Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer Erklärungen der Anmelder nur dann als wirksame Einverständniserklärung gemäß R. 51 (4) EPÜ behandelt werden, wenn sie klar und eindeutig sind, was insbesondere voraussetzt, daß:

- das Einverständnis nicht an Bedingungen geknüpft ist (**J 27/94**, ABl. 1995, 831);
- eindeutig feststeht, welche Fassung der Anmelder gebilligt hat (**J 29/95**, ABl. 1996, 489).

Im Fall **J 27/94** (ABl. 1995, 831) stellte die Kammer fest, daß Verfahrenserklärungen im Interesse der Rechtssicherheit eindeutig sein müssen (Bestätigung von **J 11/94**, ABl. 1995, 596). Dies bedeute, daß sie nicht an Bedingungen geknüpft sein dürften, weil dadurch offenbleibe, ob das EPA aufgrund einer solchen Erklärung das Verfahren fortsetzen könne.

Die Kammer war der Ansicht, vorliegend hätte die Prüfungsabteilung das Schreiben nicht als gültige Zustimmung nach R. 51 (4) EPÜ behandeln dürfen, da es eine Bedingung enthielt, die die Zustimmung ungültig machte. Das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ist eine notwendige Voraussetzung für den nächsten Verfahrensschritt, nämlich die Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ. Es muß für das EPA bei Erhalt der Einverständniserklärung klar sein, ob diese eine geeignete Grundlage für die Absendung dieser Mitteilung darstellt. Die Kammer führte aus, daß Verfahrenserklärungen im Interesse der Rechtssicherheit eindeutig sein müssen. Die Prüfungsabteilung hätte die ungültige Einverständniserklärung - gegebenenfalls mit der in R. 51 (5) EPÜ, Satz 1, vorgesehenen Folge - beanstanden müssen.

4.3 Artikel 113 (2) EPÜ

Nach Art. 113 (2) EPÜ hat sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte und gebilligte Fassung zu halten.

Dieser Artikel untersagt es dem EPA, Patente zu erteilen, die der Anmelder oder der Patentinhaber nicht gebilligt hat. Dieser Bestimmung liegen das im Zivilprozeß geltende grundlegende Recht der Parteien, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen, sowie die Verfahrensmaxime zugrunde, wonach die Parteien während der Anhängigkeit des Verfahrens zu jeder Zeit eine beabsichtigte Änderung dieses Umfangs beantragen können. Zudem geht Art. 113 (2) EPÜ gemäß Art. 164 (2) EPÜ den praktischen Vorschriften der Ausführungsordnung vor (vgl. auch die Praxis des EPA bei verspätet eingereichten Änderungen, z. B. **T 375/90**) (**T 830/91**, ABl. 1994, 728).

In der Sache **T 32/82** (ABl. 1984, 354) stellte die Kammer fest, daß sie gemäß Art. 113 (2) EPÜ über die europäische Patentanmeldung nur in der vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung entscheiden dürfe. Daraus folge, daß sie nach dem EPÜ bei der Entscheidung über eine Beschwerde nicht befugt sei, die Erteilung eines europäischen Patents anzuordnen, dessen Patentansprüche sich inhaltlich oder in ihrer Abhängigkeit voneinander von den vom Anmelder eingereichten unterscheiden. Auch wenn die Kammer dem Anmelder zu verstehen gegeben habe, daß ein abhängiger Anspruch möglicherweise gewährbar wäre, wenn er als unabhängiger Anspruch formuliert würde, sei sie nicht verpflichtet, von einer solchen Umformulierung auszugehen, wenn der Anmelder sie nicht ausdrücklich darum gebeten habe.

Im Hinblick auf das Erfordernis von Art. 113 (2) EPÜ, wonach sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder vorgelegte und gebilligte Fassung zu halten hat, war die Kammer in **T 872/90** der Auffassung, daß frühere Ansprüche, die durch später eingereichte Ansprüche ersetzt worden sind, nicht mehr als eine vom Anmelder gebilligte Fassung angesehen werden können.

Im Verfahren **T 647/93** (ABl. 1995, 132) stellt die Kammer fest, die Vorschrift des Art. 113 (2) EPÜ stelle einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und sei als Bestandteil des rechtlichen Gehörs von so fundamentaler Bedeutung, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als

wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei. Ein solcher Verfahrensmangel liege grundsätzlich immer vor, wenn die Prüfungsabteilung wie im vorliegenden Fall von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Art. 109 EPÜ keinen Gebrauch mache, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden sei (vgl. **T 121/95**).

In **T 237/96** führte die Kammer aus, wenn die Prüfungsabteilung wie vorliegend den vom Anmelder vorgeschlagenen Änderungen gemäß R. 86 (3) EPÜ nicht zustimme und der Anmelder keine andere Fassung der Anmeldung billige, müsse die Anmeldung nach ständiger Praxis des EPA, die in ständiger Rechtsprechung bestätigt wurde, mit der Begründung zurückgewiesen werden, daß keine vom Anmelder gemäß Art. 113 (2) EPÜ gebilligte Fassung vorliege, für die ein Patent erteilt werden könne.

4.4 Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

Erteilt der Anmelder sein Einverständnis nicht innerhalb der in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen. Schlägt er innerhalb dieser Frist Änderungen der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vor, denen die Prüfungsabteilung gemäß R. 86 (3) EPÜ nicht zustimmt, so fordert die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme abzugeben (R. 51 (5) EPÜ) (vgl. **T 830/91**, ABl. 1994, 728).

In der Sache **T 375/90** wies die Kammer auf die von den Beschwerdekammern aufgestellten Bedingungen hin, mit denen das Ermessen bei der Anwendung von R. 86 (3) EPÜ eingeschränkt wird, wenn der Anmelder auf eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ hin Änderungen vorgeschlagen hat :

a) Es gibt kein Ermessen bei der Verpflichtung, Änderungen zur Behebung von Mängeln zuzulassen, die Verstöße gegen das EPÜ darstellen (vgl. **T 171/85**, ABl. 1987, 160, **T 609/88**).

b) In allen anderen Fällen muß das Interesse des Amts an einem schnellen Abschluß des Verfahrens gegen das Interesse des Anmelders an der Erteilung eines Patents mit geänderten Ansprüchen abgewogen werden (s. **T 166/86**, ABl. 1987, 372, **T 182/88**, ABl. 1990, 287, und **T 76/89**).

Die Kammer stellte fest, daß nach Teil C VI 4.8 und 4.9 der Richtlinien "die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ ... dem Anmelder nicht die Möglichkeit [eröffnet], die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder in Frage zu stellen", und daß innerhalb der in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist nur geringfügige Änderungen zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus muß der Anmelder "berechtigte Gründe dafür ... [vortragen], daß die Änderung erst in diesem Verfahrensstadium vorgenommen wurde". In diesen Bestimmungen kommt auch das Erfordernis einer Interessenabwägung bei der Beurteilung von Fällen, die unter die o. g. Kategorie b) fallen, zum Tragen. Aus den vorangegangenen Erwägungen folgt, daß es der Prüfungsabteilung (oder der im Rahmen ihrer Zuständigkeit tätigen Kammer) bei der Anwendung von R. 86 (3) EPÜ **nicht vollkommen frei steht**, eine Prüfung der jeweiligen geänderten Unterlagen grundsätzlich abzulehnen.

In **T 171/85** (ABl. 1987, 160) behauptete der Anmelder, die beantragte Änderung falle unter R. 88 EPÜ und könne daher auch noch nach der Erklärung des Einverständnisses gemäß R. 51 (4) EPÜ eingereicht werden. Die Kammer führte aus, es sei zwar richtig, daß nach herrschender Auffassung Berichtigungen nach R. 88 EPÜ, Satz 2, bis zur Entscheidung über die Patenterteilung jederzeit möglich seien (so auch Richtlinien, März 1985, Teil C-VI, 5.9). Vorliegend sei aber die in R. 88 EPÜ, Satz 2, aufgestellte Bedingung nicht erfüllt. Obwohl somit eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 2, nicht möglich war, lag nach Ansicht der Beschwerdekammer doch eine Unstimmigkeit in den Unterlagen vor, die hätte bereinigt werden müssen, bevor die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ erlassen wurde. Ohne eine solche Bereinigung erscheine die nach Art. 97 (2) EPÜ notwendige Voraussetzung für die Patenterteilung, nämlich daß "die europäische Patentanmeldung ... den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" müsse, als nicht erfüllt. Die Beschwerdekammer sah keinen Grund, warum ein Widerspruch zwischen Ansprüchen oder zwischen Ansprüchen und der Beschreibung im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder nicht auch noch dann beseitigt werden könnte, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung der Unterlagen bereits nach R. 51 (4) EPÜ eingeholt wurde. Dabei erscheine es in aller Regel aber nicht notwendig, die ergangene Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ aufzuheben und sie durch eine neue zu ersetzen. Dies wäre nur dann erforderlich, wenn in einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Art. 65 (3) EPÜ eintreten könnte und der Anmelder nicht bereit wäre, ihn in Kauf zu nehmen.

In **T 1/92** (ABl. 1993, 685) entschied die Kammer, wenn bei Ablauf der in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist nicht zweifelsfrei feststehe, daß der Anmelder gemäß R. 51 (6) EPÜ mit der Fassung einverstanden sei, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtige, könne diese das Patent nicht erteilen und R. 51 (5) EPÜ fände Anwendung. Da der Antrag des Beschwerdeführers, sein Einverständnis unberücksichtigt zu lassen und die Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ zu verlängern, innerhalb der ihm in der Mitteilung gesetzten Frist von vier Monaten eingereicht wurde, hatte er, sofern die Prüfungsabteilung den vorgeschlagenen Änderungen nicht zustimmte, nach R. 51 (5) EPÜ Anspruch darauf, nach Aufforderung durch die Prüfungsabteilung eine Stellungnahme einzureichen. Dies bedeute, daß dem Beschwerdeführer auf jeden Fall ein Bescheid über seine Anträge zustand. Außerdem hatte er in den Augen der Kammer gemäß R. 51 (4) EPÜ letzter Satz in jedem Fall Anspruch auf die beantragte Fristverlängerung. R. 51 (5) EPÜ gibt dem Anmelder nach Einreichung eines Änderungsantrags ausdrücklich Anspruch auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, sofern der Antrag rechtzeitig gestellt wurde. Daher kann erst nach Ablauf dieser Frist eine endgültige Entscheidung getroffen werden, und dann auch nur, wenn das Einverständnis zweifelsfrei feststeht.

In **T 999/93** wurde entschieden, es sei rechtsfehlerhaft gewesen, die Anmeldung nach R. 51 (5) EPÜ, Satz 1, mit der Begründung zurückzuweisen, daß keine gebilligte Fassung der Anmeldung vorliege (Art. 113 (2) EPÜ). Sowohl die Tatsache, daß der Beschwerdeführer seinen Hauptantrag und seinen ersten und zweiten Hilfsantrag nicht zurückgezogen hatte, als auch sein Schreiben vom 6. April 1993 (in dem er die für die Patenterteilung vorgeschlagene Fassung mißbilligte, aber auf einer Entscheidung über den Hauptantrag bestand) zeigten deutlich, daß er tatsächlich den Text in seinen höherrangigen Anträgen billigte und vorschlug (siehe auch R. 51 (5) EPÜ, Satz 2). In der Begründung der

Entscheidung hätte man vielmehr auf den Inhalt des Hauptantrags und des ersten und zweiten Hilfsantrags eingehen müssen.

In **T 237/96** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Die Erweiterung des Schutzbereichs des Anspruchs 1 um ein ursprünglich offenbartes Ausführungsbeispiel, die der Anmelder nach Erhalt des in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Bescheids der Prüfungsabteilung beantragt habe, stehe nicht im Einklang mit seiner früheren Einlassung, dieses Ausführungsbeispiel sei nicht Teil der Erfindung, und werfe neue Fragen im Zusammenhang mit der Klarheit und erfinderischen Tätigkeit auf. Auch habe der Anmelder keine Argumente für die Zulässigkeit des geänderten Anspruchs vorgebracht. Die Kammer befand, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen keineswegs fehlerhaft oder nicht pflichtgemäß ausgeübt habe, als sie gemäß R. 86 (3) EPÜ ihre Zustimmung zu der Änderung verweigerte. Hätte sie der geänderten Fassung des Anspruchs zugestimmt, so hätte das Prüfungsverfahren neu aufgerollt werden müssen, was angesichts der prima facie erkennbaren mangelnden Klarheit des Anspruchs zu einer erheblichen Verzögerung geführt hätte.

In der Sache **T 1066/96** stellte die Kammer fest, daß es nach R. 51 (5) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, Änderungen, die der Anmelder innerhalb der mit der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ gesetzten Frist vorgeschlagen habe, nach R. 86 (3) EPÜ nicht zuzustimmen. In diesem Fall sehe die R. 51 (5) EPÜ aber ausdrücklich vor, daß "die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen". Diese Bestimmungen sind im Lichte der allgemeinen Vorschrift des Art. 113 (1) EPÜ zu sehen, wonach "Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

In diesem Zusammenhang erklärte die Kammer, es sei eindeutig, daß weitere Änderungen nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden könnten, daß aber das Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ von Fall zu Fall ausgeübt werden müsse, wobei das Interesse des EPA und das des Anmelders gegeneinander abzuwägen seien (siehe **G 7/93**). Daher könne eine Prüfungsabteilung, die ihr Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ negativ ausüben wolle, eine Anmeldung nur zurückweisen, wenn sie vor Erlaß ihrer Entscheidung den Anmelder über die Tatsache unterrichtet habe, daß die weiteren beantragten Änderungen nicht zugelassen würden, und dies unter gebührender Berücksichtigung der Gründe des Anmelders für eine solche späte Vorlage weiterer Änderungen begründet habe. Halte der Anmelder seinen Antrag aufrecht und erachte die Prüfungsabteilung seine Gegenargumente nicht für überzeugend, so sei die Anmeldung dann nach Art. 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, da sie keine Ansprüche enthalte, mit denen der Anmelder sein Einverständnis erklärt habe.

4.5 Erneute Prüfung nach Billigung der für die Erteilung vorgesehenen Fassung

In **G 10/92** (ABl. 1994, 633) traf die Große Beschwerdekammer folgende Feststellung: Eröffnet die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren nach einer Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ erneut, weil die zu erteilende Fassung - aus welchem Grund auch immer - geändert werden soll, so muß sie dem Anmelder nach R. 51 (4) EPÜ erneut mitteilen, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. Nichts anderes gilt im Beschwerdeverfahren. Die in der ersten Instanz abgegebene Einverständniserklärung nach

R. 51 (4) EPÜ ist auch im Beschwerdeverfahren bindend. Kommt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll, so ist eine erneute Zustimmung des Anmelders zur vorgesehenen Fassung erforderlich. Diese ist gegenüber der Beschwerdekammer zu erklären, wenn diese selbst in der Sache entscheidet, und gegenüber der Prüfungsabteilung im Falle der Zurückverweisung.

In **G 10/93** (ABl. 1995, 172) entschied die Große Beschwerdekammer, daß die Prüfungsabteilung an die von ihr gemäß Art. 96 (2) EPÜ im Rahmen der Prüfung geäußerte - positive oder negative - Ansicht nicht gebunden sei. Das Prüfungsverfahren könne noch nach Abgabe der Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ "aus welchen Gründen auch immer" erneut eröffnet werden.

4.6 Durch die Prüfungsabteilung festgestelltes Einverständnis (Regel 51 (6) EPÜ, Satz 1)

R. 51 (6) EPÜ, Satz 1, schreibt ausdrücklich vor, daß die Prüfungsabteilung das Einverständnis des Anmelders mit der Fassung, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigt, "gegebenenfalls unter Berücksichtigung von vorgeschlagenen Änderungen" feststellen kann.

Dies bedeutet, daß die Prüfungsabteilung das Verfahren fortsetzen kann, indem sie zum einen die Änderungen zugrundelegt und zum anderen die unveränderte Fassung der Unterlagen, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind, wie in der Entscheidung **J 29/95** (ABl. 1996, 489) festgestellt wurde. R. 51 EPÜ eröffnet dem Anmelder nicht die Möglichkeit, lediglich zu einem Teil der ihm mitgeteilten Fassung der Unterlagen Stellung zu nehmen. R. 51 (6) EPÜ, Satz 1, bietet also der Prüfungsabteilung eine Grundlage für die Feststellung, daß der Anmelder diejenigen für die Erteilung vorgeschlagenen Unterlagen billigt, zu denen er keine Änderungen eingereicht hat. Nur wenn der Anmelder Änderungen zu bestimmten Teilen der ihm mitgeteilten Unterlagen einreicht und gleichzeitig erklärt, daß er mit anderen nicht einverstanden ist, darf die Prüfungsabteilung diese Feststellung nicht treffen. In diesem Fall kommt jedoch R. 51 (5) EPÜ, Satz 1, zur Anwendung, und die Anmeldung wird zurückgewiesen. Diese Vorgehensweise ergibt sich nicht nur eindeutig aus dem Wortlaut von R. 51 (4) bis (6) EPÜ, sondern liegt auch im Interesse der Verfahrensökonomie. R. 51 (4) EPÜ sieht eine letztmalige Kontrolle der zur Erteilung vorgesehenen Fassung der Unterlagen vor. Damit endet die Sachprüfung. Dies bedeutet aber auch, daß der Anmelder in diesem Verfahrensstadium keine Möglichkeit mehr hat, das Ergebnis der bisherigen Prüfung, dem ja seine eigenen Anträge zugrundeliegen, in Frage zu stellen und seine Stellungnahme zur Anmeldung insgesamt offen zu lassen.

In **J 15/95** entschied die Kammer, daß die Möglichkeit, nach Abgabe der Einverständniserklärung Änderungen einzureichen, nicht bedeutet, daß zugleich ein Anspruch auf eine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ besteht. Wie in der Sache **J 29/95** (ABl. 1996, 489) ausgeführt wurde, hindert das Einreichen von Änderungen nach der Erlaß der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ die Prüfungsabteilung nicht daran, unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen das Einverständnis des Anmelders gemäß R. 51 (6) EPÜ als gegeben festzustellen. In dieser Situation ergeht keine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ. Darüber hinaus kann die Prüfungsabteilung gemäß R. 86 (3) EPÜ in Ausübung ihres Ermessens beschließen, eine Änderung nicht zuzulassen. Dies zeigt, daß der Anmelder

keinen Anspruch darauf hat, daß ihm eine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ zugeht (vgl. **J 14/95**).

4.7 Prüfung nach einer Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung

In **T 79/89** (ABl. 1992, 283) wies die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdeführers zurück und verwies die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrags an die erste Instanz zurück. Unter diesen Umständen kommt Art. 111 (2) EPÜ zur Anwendung. Danach ist das erstinstanzliche Organ "durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist." Die Beschwerdekammer war in ihrer früheren Entscheidung zu der Beurteilung gelangt, daß der Gegenstand des Hauptantrags nicht gewährbar sei, daß aber die Erteilung eines Patents entsprechend dem Hilfsantrag - vorbehaltlich der Prüfung seiner Patentierbarkeit durch die Prüfungsabteilung - möglich erscheine. Nach Auffassung der Kammer war die Prüfungsabteilung hier nach Ergehen der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer eindeutig nicht befugt, die Prüfung auf der Grundlage der vom Beschwerdeführer beantragten Ansprüche (deren Gegenstände dem zuvor zurückgewiesenen Hauptantrag entsprachen) wiederaufzunehmen. Nachdem die Prüfungsabteilung den Gegenstand des Hilfsantrags auf seine Patentierbarkeit hin geprüft und keine Einwände dagegen erhoben hatte, mußte sie eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ erlassen, die die auf dem Hilfsantrag beruhende Fassung enthalten sollte. Ohne das Einverständnis des Beschwerdeführers mit dieser Fassung konnte die Prüfungsabteilung nach Auffassung der Kammer nicht umhin, die Anmeldung aus den in ihrer Entscheidung genannten Gründen zurückzuweisen. Da die Prüfungsabteilung nicht befugt war, die Prüfung für die vom Beschwerdeführer beantragten Ansprüche wieder aufzunehmen, war auch die Beschwerdekammer im Rahmen dieser Beschwerde hierzu nicht befugt, denn sie konnte nur im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werden (Art. 111 (1) EPÜ). Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin mußte somit zurückgewiesen werden.

4.8 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ

Nach R. 51 (6) EPÜ ist das EPA verpflichtet festzustellen, ob eine rechtswirksam erklärtes Einverständnis vorliegt. Mit der einschlägigen Mitteilung wird der Anmelder lediglich aufgefordert, bestimmte Gebühren zu entrichten und die erforderlichen Übersetzungen einzureichen (**T 830/91**, ABl. 1994, 728).

Die in R. 86 (3) EPÜ verwendete Formulierung "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden" bedeutet lediglich, daß die Prüfungsabteilung einem vom Anmelder gestellten Änderungsantrag stattgeben oder ihn ablehnen kann. Da die Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ darauf abzielt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der gebilligten Fassung zum Abschluß zu bringen, sollte aber ein Änderungsantrag, den die Prüfungsabteilung nach Erlaß dieser Mitteilung erhält, **anders beurteilt** werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständniserklärung des Anmelders mit einer ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung eingeht. Bei dem späteren Antrag ist dem Umstand Rechnung zu tragen, daß das Erteilungsverfahren schon sehr weit fortgeschritten ist, daß die Prüfungsabteilung ihre Sachprüfung der Anmeldung bereits

abgeschlossen und der Anmelder zuvor mindestens einmal Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wird die Zulassung einer nach Erlaß einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ beantragten Änderung eher die Ausnahme als die Regel sein. Es bleibt allerdings noch zu klären, unter welchen Umständen eine Ausnahme von der allgemeinen Regel gerechtfertigt ist.

In **G 7/93** (ABl. 1994, 775) befaßte sich die Große Beschwerdekammer aufgrund der Vorlageentscheidung **T 830/91** vom 25.5.1993 (ABl. 1994, 728) zunächst mit der Zulässigkeit von Änderungen der Patentanmeldung nach Erlaß einer Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ. In den Entscheidungen **T 1/92** (ABl. 1993, 685) und **T 675/90** (ABl. 1994, 58) wurden zu diesem Punkt unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, daß eine vom Anmelder nach R. 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents **nicht bindend** wird, sobald eine Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ erlassen **wurde**. Auch nach einer solchen Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ, Satz 2, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

Bei der Prüfung der Frage, unter welchen Umständen die Prüfungsabteilung guten Grund hat, in Ausübung ihres Ermessens gemäß R. 86 (3) EPÜ eine Änderung noch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ zuzulassen, gilt es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu beachten, daß ein Änderungsantrag in diesem Stadium möglicherweise gestellt wird, weil dem Anmelder die Notwendigkeit einer Änderung klar geworden ist, oder weil die Prüfungsabteilung einen kritischen Punkt angesprochen hat, oder aber weil damit Einwendungen Dritter gemäß Art. 115 EPÜ Rechnung getragen wird. In all diesen Fällen sollte die Ermessensentscheidung über die Zulassung der Änderung nach denselben Kriterien getroffen werden. Es liegt auf der Hand, daß eine Prüfungsabteilung in dieser Phase des Verfahrens Einwände nur noch erheben sollte, wenn sie auch bereit ist, eine daraufhin beantragte Änderung zuzulassen. Bei der Ausübung dieses Ermessens nach Erlaß einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ muß die Prüfungsabteilung **allen rechtserheblichen Faktoren** Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen. Da der Erlaß der Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ dem Zweck dient, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor gebilligten Fassung der Anmeldung abzuschließen, wird die Zulassung eines Änderungsantrags in diesem späten Stadium des Erteilungsverfahrens eher eine **Ausnahme** als die Regel sein.

Ein klares Beispiel für einen solchen Ausnahmefall, in dem die Zulassung einer Änderung angezeigt sein kann, liegt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer dann vor, wenn der Anmelder für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Art. 167 (2) EPÜ gemacht haben, die Aufnahme gesonderter Anspruchssätze beantragt. Desgleichen können auch andere **kleinere Änderungen**, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, nach einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden.

Zu der zweiten vorgelegten Frage, ob das EPA verpflichtet ist, Vorbehalte nach Art. 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Art. 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen, führte die Große Beschwerdekammer folgendes aus: "Nach Art. 96 (2) EPÜ hat die Prüfungsabteilung festzustellen, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Mit einem Vorbehalt nach Art. 167 (2) EPÜ behält sich ein EPÜ-Vertragsstaat das Recht vor, die in Art. 167 (2) EPÜ angesprochenen Fragen durch eigene nationale Rechtsvorschriften zu regeln. Solche nationale Rechtsvorschriften sind jedoch eindeutig keine "Erfordernisse des EPÜ" im Sinne des Art. 96 (2) EPÜ."

Die Entscheidungen **T 860/91** und **T 675/90**, in denen die Auffassung vertreten wurde, daß das in R. 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen in bezug auf die Zulassung von Änderungen nach Erlaß einer Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ nicht mehr besteht, sind in diesem Punkt durch **G 7/93** überholt.

In der Sache **T 790/93** wurde ein Berichtigungsantrag nach der Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ, aber vor Erteilung des Patents, eingereicht. Der Formalprüfer erließ die Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wurde, ohne den Berichtigungsantrag zu berücksichtigen. Die Kammer stellte fest, daß der Formalprüfer seine Zuständigkeit überschritten hatte. Er hätte den Antrag an die Prüfungsabteilung weiterleiten müssen, da ein Formalprüfer den Erlaß der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird (R. 51 (11) EPÜ), nur in klaren Fällen beschließen könne. Die Entscheidung über die Berichtigung von Mängeln in der Beschreibung, den Patentansprüchen und der Zeichnungen der Anmeldung obliege immer der Prüfungsabteilung.

In **T 1225/97** hatte der Anmelder gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung Beschwerde eingereicht, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung **G 7/93** der Großen Beschwerdekammer nicht berücksichtigt habe; in dieser Entscheidung sei von der Großen Beschwerdekammer die Meinung vertreten worden, daß sogar noch nach einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ eine Prüfungsabteilung ein Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ, Satz 2, habe, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

Die Kammer vermochte in diesen Überlegungen der Prüfungsabteilung nicht zu erkennen, daß sie ihr Ermessen nach Maßgabe der in der Entscheidung **G 7/93** dargelegten Kriterien in unangemessener Weise ausgeübt habe. Obwohl der Beschwerdeführer argumentierte, daß der Sachprüfer im Hinblick auf die von ihm bereits vorgenommene Prüfung ohne weiteres erkennen würde, daß die Änderungen zulässig seien, berücksichtige diese Auffassung nicht, daß der erste Prüfer nach vielen Monaten nicht mehr alle Details der Anmeldung in Erinnerung haben könne. Vielmehr müsse mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Prüfung der Änderungen gerechnet werden. Die Änderungen seien somit keine "kleinen Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern".

4.9 Änderungen nach Abschluß des Verfahrens

In der Sache **T 798/95** wurde der Erteilungsbeschluß für ein europäisches Patent von der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung bei der internen Poststelle des EPA zur Zustellung abgegeben. Der Antrag auf Änderung der Anmeldung gemäß R. 86 (3) EPÜ

wurde um 18 Uhr 47 des gleichen Tages eingereicht, das heißt nach Abschluß des Verfahrens. Unter Hinweis auf die Entscheidung **G 12/91** (ABl. 1994, 285) entschied die Kammer, daß ein Änderungsantrag nach R. 86 (3) EPÜ, der eingereicht wird, nachdem das Verfahren vor der Prüfungsabteilung durch einen Erteilungsbeschluß beendet wurde, auch dann unberücksichtigt bleiben muß, wenn die Antragstellung und der Abschluß des Verfahrens am selben Tag erfolgen.

4.10 Mündliche Verhandlung nach Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ

In **G 7/93** (ABl. 1994, 775) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß die Prüfungsabteilung nach Abgabe der Einverständniserklärung des Anmelders mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents nach R. 51 (4) EPÜ, und nachdem sie eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ erlassen hat, bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen hat, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

In **T 556/95** (ABl. 1997, 205) wurde gleichzeitig mit einem Änderungsantrag im Anschluß an eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Kammer mußte entscheiden, ob die Prüfungsabteilung das Recht hatte, die Änderungen nach R. 86 (3) EPÜ abzulehnen, ohne zuvor eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Die Kammer war der Ansicht, daß die in Art. 123 (1) EPÜ i. V. mit R. 86 (3) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für die Änderung einer Anmeldung so lange gelten, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, also auch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung zurückgewiesen oder das Patent erteilt wird. Das Recht, in einer mündlichen Verhandlung gemäß Art. 116 (1) EPÜ angehört zu werden, bestehe so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig sei. Einem Antrag auf mündliche Verhandlung müsse stattgegeben werden, bevor der Antrag eines Verfahrensbeteiligten zu Verfahrensfragen oder zu materiellrechtlichen Fragen abgelehnt werde und dieser damit einen Rechtsverlust erleide. In einem solchen Fall sei das Ermessen der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Art. 116 (1) EPÜ auszuüben. Die Große Beschwerdekammer sei nicht berechtigt, die Anwendung des Art. 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen dazu einzuschränken, wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

5. Verbindung von Verfahren

In der Sache **J 17/92** wies die Kammer zunächst darauf hin, daß die Rechtsauskunft Nr. 10/81, seither ersetzt durch die in den wesentlichen Punkten gleichlautende Rechtsauskunft Nr. 10/92 (ABl. 1992, 662), die Organe des EPA nicht bindet. Daher unterlägen die Art und Weise, wie in dieser Rechtsauskunft die Möglichkeit der Verbindung im Hinblick auf das EPÜ ausgelegt werde, und die darin für eine Verbindung festgelegten Voraussetzungen der Überprüfung durch die Beschwerdekammern. In Übereinstimmung mit dem in der Präambel des EPÜ ausgedrückten Bestreben, einen solchen Schutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen, sei die Zulassung der Verbindung nach diesem Übereinkommen sowohl zulässig als auch wünschenswert. Die Verbindung liege nicht nur im Interesse der Anmelder, sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit, die nicht zwei getrennte europäische Patentanmeldungen mit dem gleichen Text berücksichtigen müsse. Die Kammer stellte weiterhin fest, daß die Voraussetzungen für die Verbindung nicht

restriktiver als erforderlich sein sollten. Die Bedingung, daß die beiden zu verbindenden Anmeldungen wörtlich übereinstimmen sollten, sei zu streng. Beantrage ein Anmelder, wie im betreffenden Fall, daß eine Euro-PCT-Anmeldung für einige Vertragsstaaten mit einer europäischen Direktanmeldung für andere Vertragsstaaten verbunden werde, so sei es nur normal, daß die europäische Direktanmeldung an die europäischen Erfordernisse angepaßt werde, die Euro-PCT-Anmeldung aber Ansprüche enthalte, die auf die Erfordernisse des Herkunftslands des Anmelders abgestimmt seien. Die Kammer war der Ansicht, daß eine Verbindung möglich sein sollte, wenn die Ansprüche, mit denen der Anmelder die verbundenen Anmeldungen weiterverfolgen wolle, entweder in Form eines geänderten Anspruchssatzes oder in Form eines mit dem ursprünglich eingereichten Anspruchssatz identischen Satzes zulässig sind. In diesem Fall betrafen die Unterschiede nur die abhängigen Ansprüche und die Aufnahme eines Anspruchs in bezug auf die erste medizinische Verwendung. Nach Auffassung der Kammer sollte ein solcher geänderter Anspruchssatz der Verbindung nicht *prima facie* entgegenstehen.

6. Teilanmeldungen

6.1 Verhältnis von Stamm- und Teilanmeldung

Nach Art. 76 (1) EPÜ kann eine europäische Teilanmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht. Das bei Teilanmeldungen anzuwendende Verfahren ist in R. 25 EPÜ geregelt.

R. 25 (2) EPÜ wurde in seiner alten Fassung mit Wirkung zum 1. Juni 1991 gestrichen, um der Praxis des EPA zu entsprechen, nach der eine unveränderte Beschreibung, die identisch mit jener in der Stammanmeldung war, normalerweise akzeptiert wurde. Nach dem Grund, der damals für die vorgeschlagene Änderung vorgebracht wurde, wurde es im Interesse einer größeren Flexibilität sowohl auf seiten des EPA als auch seitens des Anmelders als vorteilhaft angesehen, daß es der Prüfungsabteilung überlassen wird, sich mit den Änderungen zur Beschreibung und den Zeichnungen zu befassen, wobei von Fall zu Fall die jeweiligen Begleitumstände in Betracht gezogen werden sollten. Auch in den Richtlinien (C-VI, 9.5) wird festgestellt, daß die Wiederholung von Gegenständen aus der Stammanmeldung in die Teilanmeldung nur beanstandet zu werden brauche, wenn diese Gegenstände mit der in der Teilanmeldung beanspruchten Erfindung in keinem Zusammenhang stehen oder unvereinbar sind.

Daher vertrat die Kammer in **T 441/92** die Auffassung, daß ein Anmelder durch keine Vorschrift im EPÜ an der Wiederholung der Beschreibung der Stammanmeldung in eine Teilanmeldung gehindert werden könne, und in dem vorliegenden Fall in dieser Hinsicht kein Verstoß gegen Art. 76 (1) EPÜ vorliege. Darüber hinaus wies die Kammer im Hinblick auf die Natur von Teilanmeldungen auf den allgemein gültigen patentrechtlichen Grundsatz hin, daß eine Teilanmeldung, sobald sie wirksam eingereicht worden ist, von der Stammanmeldung getrennt und unabhängig wird. Wenn daher den Bedingungen von Art. 76 (1) EPÜ entsprochen worden ist, soll die Teilanmeldung als eine völlig von der Stammanmeldung getrennte Anmeldung geprüft werden und muß selbst unabhängig sämtliche Erfordernisse

des EPÜ erfüllen.

In **T 118/91** ging es um die Beziehung zwischen der Stamm- und der Teilanmeldung. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß sich weder in Art. 76 EPÜ noch in irgendeinem anderen Artikel des EPÜ eine Grundlage für die Behauptung finde, daß der Gegenstand einer Teilanmeldung als in bezug auf die ursprüngliche Anmeldung aufgegeben zu gelten habe. Der "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", auf den in den Art. 100 c) EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ Bezug genommen werde, sei die Gesamtheit der Informationen, die dem Fachmann durch die ursprüngliche Anmeldung vermittelt würden, und könne folglich durch die spätere Einreichung einer Teilanmeldung unabhängig von deren Inhalt nicht reduziert werden. Auch könne die Kammer keine Grundlage für die Behauptung finden, daß Merkmale, die zum Gegenstand der Teilanmeldung gehörten, nicht auch Gegenstand eines abhängigen Anspruchs der Stammanmeldung sein könnten. Diese Frage werde in den Richtlinien C-VI, 9.6 behandelt, wo es heiße, daß in der Regel in der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand in Verbindung mit demjenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden könne. Die Kammer habe an dieser Aussage nichts auszusetzen und könne der Beschwerdegegnerin nicht darin zustimmen, daß dies Wettbewerbern nicht zuzumuten sei oder zu "Doppelpatentierungen" im üblichen Sinn führe. Im vorliegenden Fall sei die Kammer davon überzeugt, daß die etwaige Gefahr einer "Doppelpatentierung" durch eine umfangreiche Einschränkung der Ansprüche der Teilanmeldung beseitigt worden sei. Die Kammer fügte für den umgekehrten Fall analog hinzu, daß das Erlöschen einer Stammanmeldung keine reduzierende Wirkung auf den Inhalt einer vorher eingereichten Teilanmeldung haben könne.

7. Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses für ein europäisches Patent

Gemäß Art. 97 (4) EPÜ wird die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents nach Art. 97 (2) EPÜ erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Dieser Hinweis wird frühestens drei Monate nach Beginn der in Art. 97 (2) b) EPÜ genannten Frist zur Entrichtung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr bekanntgemacht. Das EPA muß gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine Patentschrift herausgeben, in der die Beschreibung, die Ansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind (Art. 98).

In **J 7/96** (ABl. 1999, 443) schloß sich die Kammer der Auffassung der Erstinstanzabteilung und des Anmelders nicht an, das Erteilungsverfahren ende an dem Tag, an dem die Prüfungsabteilung nach Art. 97 (2) EPÜ den Erteilungsbeschuß im Hinblick auf ein europäisches Patents fasse. Es sei zwar richtig, daß der Entscheidungsfindungsprozeß der Prüfungsabteilung in bezug auf die Anmeldung an diesem Tag zum Abschluß kommt. Sowohl das EPA als auch der Anmelder seien hinsichtlich der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents, der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen an diese Entscheidung gebunden, und der Gegenstand der Patentfassung werde an diesem Tag rechtskräftig (res judicata). Von diesem Zeitpunkt an könne das EPA seine Entscheidung nicht mehr revidieren und müsse jedes spätere Vorbringen der Beteiligten unberücksichtigt lassen (vgl. **G 12/91** (ABl. 1994, 285)). Nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten könnten nach R. 89 EPÜ später noch berichtigt werden. Somit sei der Tag,

an dem der Beschluß zur Erteilung eines europäischen Patents gefaßt werde, für das EPA und den Anmelder zweifellos von entscheidender Bedeutung.

Nach Art. 97 (4) EPÜ wird die in Art. 97 (2) EPÜ genannte Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Von dem Tag dieser Bekanntmachung an gewährt das europäische Patent gemäß Art. 64 (1) EPÜ seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt wurde, dieselben Rechte wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent. Das EPA gibt gleichzeitig mit dem Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents eine europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Ansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind. Daher ist der Tag, an dem der Hinweis über die Patenterteilung bekanntgegeben wird, zugleich auch der Tag, an dem die Patentfassung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Art. 98 EPÜ). Dieser Hinweis bestimmt auch den Zeitpunkt, an dem die Zuständigkeit des EPA endet und das nationale Patentsystem greift; aus dem erteilten Patent wird ein Bündel nationaler Patente. Zudem beginnt an diesem Tag die Einspruchsfrist zu laufen (Art. 99 (1) EPÜ). Somit ist der Tag, an dem der Hinweis über die Patenterteilung bekanntgegeben wird, auch der Tag, an dem die Patenterteilung gegenüber Dritten rechtswirksam wird und der dem Anmelder verliehene Schutzzumfang ein für allemal durch die nach Art. 98 EPÜ gleichzeitig herausgegebene Patentschrift festgelegt wird.

Während der Zeitspanne zwischen der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents (Art. 97 (2) EPÜ) und der Bekanntgabe des Hinweises auf seine Erteilung (Art. 97 (4) EPÜ) gilt die Anmeldung als **noch** vor dem EPA **anhängig**. Wie die erstinstanzliche Abteilung in ihrer Entscheidung selbst eingeräumt hatte - und was vom Anmelder auch nicht bestritten wurde -, ist es nach ständiger Praxis des EPA in der Zwischenzeit immer noch möglich, in begrenztem Umfang Schritte bezüglich der Anmeldung zu unternehmen. Diese kann zum Beispiel zurückgenommen oder übertragen werden. Anmelder können sogar einzelne Benennungen zurückziehen, wenn sie das wollen. Auch für das EPA bleiben während dieses Zeitraums bestimmte Rechte und Pflichten in bezug auf das Patent bestehen; so werden zum Beispiel die Jahresgebühren fällig, und die Übertragung von Rechten an dem Patent muß beim EPA eingetragen werden.

8. Fehler im Patentblatt

Nach Art. 97 (4) EPÜ wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird.

In **J 14/87** (ABl. 1988, 295) stellte sich die Frage, ob eine fehlerhafte Veröffentlichung, bei der wichtige Angaben über das erteilte europäische Patent fehlten, die Wirkung des Patents beeinträchtigen kann. Nach Ansicht der Kammer verhindert eine fehlerhafte Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt grundsätzlich nicht zwangsläufig, daß die Entscheidung über die Erteilung des Patents entsprechend Art. 97 (4) EPÜ wirksam wird. Diese Frage läßt sich ihres Erachtens jedoch nur von Fall zu Fall entscheiden, da die Veröffentlichung die Beteiligten auf die Erteilung des Patents hinweisen solle und ein eventueller Einspruch sich nicht ausschließlich auf die im

Europäischen Patentblatt veröffentlichten Angaben stützen darf, sondern im Gegenteil (im Normalfall) voraussetzt, daß der Schutzbereich des Patents zuvor eingehend geprüft worden ist. Diese Prüfung kann aber nur dann in zufriedenstellender Weise durchgeführt werden, wenn sie sich auf die Patentschrift stützt, die gleichzeitig mit dem Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht wird.

9. Metrische oder SI Einheiten

Die Entscheidung **T 561/91** (ABl. 1993, 736, s. auch **T 176/91** und **T 589/89**) führte zu einer Änderung der R. 35 (12) EPÜ, da in ihr festgestellt worden war, daß R. 35 (12) EPÜ (alte Fassung) dem Anmelder eines europäischen Patents nur vorschreibe, Gewichts- und Maßeinheiten nach dem metrischen System anzugeben. Der neue Wortlaut der R. 35 (1) EPÜ, Satz 1, stellt nun klar, daß unter metrischen Einheiten SI-Einheiten verstanden werden: "Physikalische Grössen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, soweit zweckdienlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten." R. 35 (12) EPÜ wurde durch Beschluß des Verwaltungsrates vom 13. Dezember 1994 geändert und ist am 1.6.1995 in Kraft getreten.

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens

1.1 Einleitung

Die Ausgestaltung der tragenden Verfahrensgrundsätze für das Einspruchsverfahren war bereits mehrfach Gegenstand von Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer. Der Einspruch ist ein jedermann zur Verfügung stehendes Angriffsmittel, um das Patent auf seine Rechtsbeständigkeit überprüfen zu lassen. Der Einspruch leitet ein sich an die Patenterteilung zeitlich anschließendes besonderes Verwaltungsverfahren ein. Er ist kein Rechtsmittel im klassischen Sinn und hat daher **keinen** Devolutiv- und **keinen** Suspensiveffekt (aufschiebende Wirkung) wie die Beschwerde. (**T 695/89**, ABl. 1993, 152).

1.2 Unabhängiges Verfahren

In **T 198/88** (ABl. 1991, 254) befand die Kammer, daß das Einspruchsverfahren ein selbständiges, dem Erteilungsverfahren nachgeschaltetes Verfahren ist (bestätigt in **T 373/87**). Es ist ein gesondertes Verfahren, in dem eine Beschränkung oder ein Widerruf des zu Unrecht erteilten Patents erwirkt werden kann. Folglich ist das Einspruchsverfahren kein Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens. Sie war insbesondere der Auffassung, ein im Prüfungsverfahren berücksichtigtes Dokument müsse, auch wenn es im angefochtenen europäischen Patent als Stand der Technik zitiert werde, nicht automatisch im Einspruchsverfahren als Beweismittel herangezogen werden.

In der Entscheidung **G 1/84** (ABl. 1985, 299) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß das Einspruchsverfahren **nicht** als **Erweiterung** des Prüfungsverfahrens

gedacht ist (s. **T 182/89**, ABl. 1991, 391, **T 387/89**, ABl. 1992, 583, **T 279/88**).

1.3 Streitiges Verfahren

Das der Erteilung eines Patents nachgeschaltete Einspruchsverfahren nach dem EPÜ ist grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien anzusehen, die in der Regel gegensätzliche Interessen vertreten, aber Anspruch auf die gleiche Behandlung haben.

In **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408 und 420) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß es bei der Abgrenzung des allgemeinen Rahmens des im EPÜ verankerten Einspruchsverfahrens zu berücksichtigen gilt, daß das Einspruchsverfahren erst nach Erteilung des europäischen Patents, d. h. zu einem Zeitpunkt einsetzt, zu dem der Patentinhaber in jedem der benannten Vertragsstaaten dieselben Rechte genießt, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde (Art. 64 EPÜ und 99 EPÜ). Ziel des Einsprechenden ist daher nicht wie im traditionellen, der Erteilung vorgeschalteten Einspruchsverfahren die Zurückweisung der Patentanmeldung, sondern der in allen benannten Vertragsstaaten ex tunc wirksame Widerruf des erteilten Patents (in vollem Umfang oder in einigen Teilen) (Art. 68 EPÜ). Da die Einspruchsgründe (Art. 100 EPÜ) überdies auf die im nationalen Recht vorgesehenen Nichtigkeitsgründe (Art. 138 EPÜ) beschränkt sind und sich im wesentlichen mit diesen decken, unterscheidet sich das Konzept des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs nach Patenterteilung deutlich von dem des klassischen Einspruchs vor Patenterteilung und weist de facto in wichtigen Punkten größere Gemeinsamkeiten mit dem Konzept des traditionellen Nichtigkeitsverfahrens auf. Die Große Beschwerdekammer ist der Meinung, daß das der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren im Rahmen des EPÜ grundsätzlich als **streitiges Verfahren** zwischen Parteien angesehen werden muß, die in der Regel gegenteilige Interessen vertreten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung haben.

In **G 9/93** (ABl. 1994, 891) hob die Große Beschwerdekammer die durch die Entscheidung **G 1/84** (ABl. 1985, 299) begründete Rechtsprechung auf. In **G 1/84** hatte die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß der Patentinhaber Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen könne. In einer neuen Vorlage wurde die Große Beschwerdekammer mit der Frage befaßt, ob dies auch in Anbetracht des Charakters des Einspruchsverfahrens, wie er in den Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** dargelegt werde, noch gültig sei (s. **T 788/90**, ABl. 1994, 708). In **G 9/93** hielt die Große Beschwerdekammer an der in den jüngeren Entscheidungen formulierten Betrachtungsweise fest. Sie gelangte zu der Auffassung, daß angesichts des Zweckes und der besonderen Natur des Einspruchsverfahrens so, wie es in Teil V des EPÜ vorgesehen ist, der in Art. 99 (1) EPÜ gebrauchte Ausdruck "jedermann" vernünftigerweise nur als Bezugnahme auf die Öffentlichkeit ausgelegt werden könne, der Gelegenheit gegeben werden solle, die Gültigkeit des betreffenden Patents anzufechten. Nach Ansicht der Kammer würde es zu weit gehen, den Patentinhaber in diesen Begriff einzuschließen. Bei der Abfassung der Bestimmungen des Teils V des EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung sei eindeutig davon ausgegangen worden, daß Einsprechender und Patentinhaber verschiedene Personen seien und daß es sich beim Einspruchsverfahren immer um ein Streitiges Verfahren handle. Die Kammer stellte sich daher auf den Standpunkt, daß der Patentinhaber nicht berechtigt sei, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen.

In **T 263/00** führte die Beschwerdekammer aus, daß mit Einreichung eines Einspruchs das Verfahren automatisch ein zweiseitiges werde; es sei unerheblich, ob der Einspruch rechtsgültig eingelegt, zulässig oder begründet sei. R. 57 (1) EPÜ schreibe ausdrücklich vor, daß die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber den Einspruch mitteile, und in den Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil D-IV, 1.5 sei vorgesehen, daß Mitteilungen und Entscheidungen, die im Laufe des Einspruchsverfahrens zu der Frage ergingen, ob der Einspruch als eingelegt gelte oder zulässig sei, auch dem Patentinhaber zuzustellen seien. Daraus ergebe sich, daß es nach dem EPÜ keine Entscheidung der Einspruchsabteilung gebe, "das Ex-parte-Verfahren zu beenden".

1.4 Der Amtsermittlungsgrundsatz

Das Einspruchsverfahren ist im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren, das als ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, ein reines Verwaltungsverfahren (vgl. auch **G 7/91**, **G 8/91**, ABl. 1993, 356 und 346 und **G 9/91**, ABl. 1993, 408).

Die im EPÜ für europäische Patentanmeldungen und Patente geregelten Verfahren - von Ausnahmen abgesehen - werden auf Antrag eingeleitet. Der einleitende Antrag bestimmt das Verfahren. Dies entspricht dem **Antragsgrundsatz** (ne ultra petita) (s. **G 9/92**, ABl. 1994, 875, **G 4/93**, ABl. 1994, 875). Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt zudem der Amtsermittlungsgrundsatz neben dem Antragsgrundsatz (**T 695/89**, ABl. 1993, 152).

Das Einspruchsverfahren ist ein der Erteilung nachgeschaltetes Verfahren (Art. 99 EPÜ), auf das die Art. 99 EPÜ bis 105 EPÜ und die entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung Anwendung finden. In solchen Verfahren muß das EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln (Art. 114 (1) EPÜ). Dieser sog. Amtsermittlungsgrundsatz ist allerdings bestimmten Einschränkungen unterworfen worden, um diese Verfahren übersichtlicher zu machen, die Behandlung des Falls abzukürzen und zu beschleunigen und die Risiken für die Beteiligten zu begrenzen.

In **G 9/91** ging die Große Beschwerdekammer der Frage nach, inwieweit eine Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer befugt ist, über die Patentierbarkeit von Teilen eines Patents zu entscheiden, die in der Einspruchsschrift nicht angegriffen wurden. Ihrer Entscheidung zufolge ist ein Einspruchsverfahren nur in dem Umfang **anhängig**, in dem das europäische Patent in der gemäß R. 55 c) EPÜ vorgeschriebenen "Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt ... wird", angegriffen wird. Dort nicht angefochtene Gegenstände unterliegen daher keinem "Einspruch" im Sinne der Art. 101 EPÜ und 102 EPÜ und auch keinem "Verfahren" im Sinne der Art. 114 EPÜ und 115 EPÜ (s. Nrn. 10 und 11 der Entscheidungsgründe). Die Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer kann also **nur in dem Umfang** über den Widerruf oder die Aufrechterhaltung eines Patents entscheiden, in dem das Patent in der Einspruchsschrift angegriffen wird.

Der Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 114 (1) EPÜ) gilt auch für den Umfang der Prüfung der Einspruchsgründe nur in eingeschränkter Form. Die Einschränkungen leiten sich in diesem Fall aber nicht aus dem Antragsgrundsatz her; vielmehr ist der richtige Prüfungsumfang nach anderen Verfahrensgrundsätzen zu ermitteln (**G 10/91**(ABl. 1993, 420), Nr. 12 der

Entscheidungsgründe). In erstinstanzlichen Verfahren sollte die Einspruchsabteilung **nur** diejenigen **Einspruchsgründe** prüfen, die der Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist vorgebracht und die er ordnungsgemäß mit Tatsachen und Beweismitteln substantiiert hat. Darüber hinausgehende Gründe können nur in Ausnahmefällen geprüft werden, für die besondere Bedingungen gelten (**G 10/91**, Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

1.5 Grundsatz der Unparteilichkeit

In **T 293/92** hatte sich die Einspruchsabteilung nicht auf die Beurteilung der Anträge der Verfahrensbeteiligten beschränkt, sondern die Initiative ergriffen und in einem Bescheid eine Anspruchsfassung vorgeschlagen, die sie für gewährbar hielt. Die Kammer entschied, daß Vorschläge dieser Art nicht nur unerwünscht seien, weil dadurch im mehrseitigen Verfahren der Anschein der Parteinahme erweckt werden könnte, sondern auch Zweifel am vorläufigen, unverbindlichen Charakter der in den Verfahren vor dem EPA erlassenen Bescheide hervorrufen könnten. Im vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung mit ihrem Vorschlag für einen gewährbaren unabhängigen Anspruch bei den Beteiligten den Eindruck erweckt, als seien die bereits vorliegenden Ansprüche nicht gewährbar. Der Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung sei deshalb für die Beteiligten ziemlich unerwartet und überraschend gekommen. Dieser unbefriedigende Verfahrensverlauf zeige, daß die Einspruchsabteilungen im mehrseitigen Verfahren davon Abstand nehmen sollten, den Beteiligten Vorschläge zu unterbreiten.

In **T 223/95** hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, die Einspruchsabteilung solle von Amts wegen Ermittlungen durchführen, um den Wissensstand des Fachmanns festzustellen. Die Kammer befand, daß ein solcher **Ermittlungsauftrag** mit dem Charakter des der Erteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens im Rahmen des EPÜ nicht vereinbar sei; das Einspruchsverfahren müsse grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden, die in der Regel gegenteilige Interessen verträten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung hätten. Es sei unrealistisch anzunehmen, Beweismittel könnten völlig unparteiisch gesucht, zusammengetragen und ausgewählt werden; darin unterscheide sich die Aufgabe der Prüfungsabteilungen ganz wesentlich von der der Einspruchsabteilungen. Aus diesem Grund obliege es dem Einsprechenden, der Einspruchsabteilung die Tatsachen und Beweismittel zur Begründung seines Einspruchs anzugeben.

2. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

2.1 Gelegenheit zur Stellungnahme und Grundsatz der Gleichbehandlung

Bei einem Inter-partes-Verfahren wie dem Einspruchsverfahren ist der Anspruch auf rechtliches Gehör untrennbar mit dem **Grundsatz der Gleichbehandlung** verbunden. Daraus ergibt sich, daß keiner der Beteiligten von der Zahl der Gelegenheiten zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme her bevorzugt werden darf. Die Einspruchsabteilung hat deshalb darauf zu achten, daß die Parteien ihre Sachvorträge in vollem Umfang austauschen können und gleich oft Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten (vgl. **T 190/90**, **T 669/90**, ABl. 1992, 739, **T 682/89**, **T 439/91**).

In **T 190/90** befand die Kammer, die Tatsache, daß ein vollständiger Austausch von

Schriftsätzen mehr Zeit erfordere, als ein unvollständiger, könne unter keinen Umständen die Mißachtung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes rechtfertigen. Halte es die Einspruchsabteilung für sachdienlich, daß mehrmals Schriftsätze ausgetauscht würden, so müsse sie jede Seite gleich oft anhören. Die Einspruchsabteilung könne also den Einsprechenden auffordern, sich **zur Erwidern auf die Einspruchsschrift zu äußern**, müsse in diesem Fall aber den Patentinhaber ebenso auffordern, sich zu dieser Gegenerwidern zu äußern. Daraufhin müsse sie wiederum entscheiden, ob sie es für sachdienlich halte, daß ein drittes Mal Schriftsätze ausgetauscht würden (s. auch **T 669/90**). Daß R. 57 (3) EPÜ es der Einspruchsabteilung anheimstelle, die Einsprechenden aufzufordern, sich zur Einspruchserwidern zu äußern, "wenn sie dies für sachdienlich erachtet", dürfe keinesfalls als Ermächtigung verstanden werden, von den oben erwähnten, grundlegenden Prinzipien der Gleichbehandlung abzuweichen. Die Einspruchsabteilung müsse ihr Ermessen ausüben, bevor sie einen zweiten Austausch von Schriftsätzen einleite, d. h. vor der Aufforderung zur Stellungnahme, wie es in R. 57 (3) EPÜ klar vorgeschrieben sei.

In **T 532/91** hielt es die Kammer für angezeigt, nochmals auf den Grundsatz der Gleichbehandlung einzugehen. Halte die Einspruchsabteilung einen **zweiten Austausch von Schriftsätzen** für sachdienlich und weise sie die Einsprechenden auf die Möglichkeit einer erneuten Stellungnahme hin, dann müsse sie das **in gleicher Weise** auch gegenüber dem Beschwerdeführer (Patentinhaber) tun, so daß die Schriftsätze vollständig ausgetauscht und die Parteien gleichgestellt würden, was die Zahl der Möglichkeiten beträfe, ihre Argumente vorzubringen. Nach Auffassung der Kammer war es schlichtweg unverständlich, weshalb die Einspruchsabteilung sich bei ein und demselben Austausch von Schriftsätzen an den Einsprechenden mit dem Hinweis gewandt hatte: "Sie können uns Ihre Stellungnahme zukommen lassen ..." und an den Beschwerdeführer (Patentinhaber) mit dem Hinweis "Mit der Bitte um Kenntnisnahme", wodurch bei diesem Zweifel an seinem Recht auf eine Stellungnahme hätten aufkommen können. Eine solche unterschiedliche Behandlung sei mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung nicht vereinbar - um so mehr, als der Patentinhaber schlechter gestellt wurde - und stelle per se schon einen Verfahrensfehler dar.

In **T 789/95** ergab sich aus der Akte kein Hinweis darauf, daß im Einspruchsverfahren eine Kopie der Eingabe des Einsprechenden an den Patentinhaber weitergeleitet wurde. Es war deshalb davon auszugehen, daß die Weiterleitung an den Patentinhaber in Abweichung von den Richtlinien unterblieb. Dies stellte nach Ansicht der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weil damit der Grundsatz verletzt wurde, daß allen Verfahrensbeteiligten die gleichen Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen.

2.2 Das Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ

2.2.1 Zulässigkeit von Stellungnahmen der Beteiligten

Nach Art. 101 (2) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

Nach **T 295/87** (ABl. 1990, 470) ist der Patentinhaber gemäß Art. 101 (2) EPÜ und R. 57 (1) EPÜ im Einspruchsverfahren berechtigt, zur Einspruchsschrift Stellung zu nehmen. Danach sind Stellungnahmen der Beteiligten nur insoweit zulässig, als sie von der Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer in Ausübung ihres Ermessens für notwendig und sachdienlich im Sinne des Art. 101 (2) EPÜ und der R. 57 (3) EPÜ erachtet werden (s. auch **T 406/86**, ABl. 1989, 302, **T 7/95**). Es liegt im Interesse einer zügigen Abwicklung des Einspruchsverfahrens, daß die Stellungnahmen der Beteiligten auf das notwendige und sachdienliche Maß beschränkt werden.

In diesem Zusammenhang wird von der Kammer auf die "Allgemeinen Grundsätze" für das Einspruchsverfahren verwiesen (s. Mitteilungen des Europäischen Patentamts, ABl. 1985, 272), denen sich die Kammer anschließt: "Das Europäische Patentamt ist bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann oder nicht. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden, und dies bedeutet, daß die Einspruchsabteilung die Verfahrensführung in allen Phasen fest in der Hand haben muß. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben werden muß, ihre Sache vorzutragen, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann." Insoweit bleibt die neue Fassung der Mitteilung des EPA betreffend das Einspruchsverfahren (ABl. 1989, 417) unverändert.

2.2.2 Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern verlangen Art. 101 (2) EPÜ und R. 58 (3) EPÜ nicht, daß eine Einspruchsabteilung vor der Beschlußfassung in jedem Fall mindestens einen Bescheid erläßt, es sei denn, eine solche Notwendigkeit ergibt sich aufgrund von Art. 113 (1) EPÜ. Art. 101 (2) EPÜ fordert nicht grundsätzlich, in allen Fällen die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehenden Gründe in einem Bescheid mitzuteilen, sondern nur in den Fällen, in denen dies "erforderlich" ist. Ein derartiges "Erfordernis" kann sich nur im Hinblick auf eine weitere Sachaufklärung oder aufgrund der Vorschrift des Art. 113 (1) EPÜ ergeben. Die Einspruchsabteilung **muß also nur dann einen Bescheid erlassen**, wenn sie dies für erforderlich hält, um beispielsweise **neue**, noch nicht vorgebrachte sachliche oder rechtliche Gründe aufzugreifen oder etwa bestehende Unklarheiten aufzuzeigen (vgl. **T 275/89**, ABl. 1992, 126, **T 538/89**, **T 682/89**, **T 532/91**). Das Fehlen mindestens eines Bescheids nach Art. 101 (2) EPÜ allein könne als solches nicht dazu dienen, eine behauptete Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 113 EPÜ zu substantiieren (**T 774/97**). Beabsichtigt das EPA, von einem Einsprechenden verspätet eingereichtes Beweismaterial wegen seiner Relevanz für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, und hat der Patentinhaber zu diesem Beweismaterial nicht Stellung genommen, so ist es im Sinne des Art. 101 (2) EPÜ erforderlich, ihn zur Stellungnahme aufzufordern, bevor die Sache auf der Grundlage dieser Beweismittel entschieden wird (**T 669/90**, ABl. 1992, 739).

Wird aber ein Patent ohne vorherige Mitteilung der Einspruchsabteilung widerrufen und enthält die betreffende Entscheidung die Information, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen, dann liegt ein Verstoß gegen Art. 101 (2) EPÜ und R. 57 (3) EPÜ vor (**T 103/97**). Der Patentinhaber erfuhr erst bei Empfang der angefochtenen Entscheidung,

daß nach Meinung der Einspruchsabteilung im Streitpatent gewährbare Gegenstände enthalten waren. Die Tatsache, daß der Patentinhaber keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, ist in der angefochtenen Entscheidung als ein Verzicht auf weitere Änderungen der Ansprüche interpretiert worden. Hierin ist ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Art. 113 (1) EPÜ zu sehen, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht, R. 67 EPÜ.

In **T 669/90** (ABl. 1992, 739), in der es um die Verwendung und den Wortlaut eines früheren EPA-Formblattes ging, war die Kammer folgender Auffassung: Erläßt das EPA eine Mitteilung, die einen Beteiligten - bei vernünftiger Auslegung - zu der Annahme verleitet, er brauche zur Wahrung seiner Interessen zu den von der Gegenpartei eingereichten neuen Tatsachen und Beweismitteln nicht Stellung zu nehmen, und bilden diese Tatsachen und Beweismittel später die Grundlage für eine ihn beschwerende Entscheidung, so hatte er keine Gelegenheit, sich im Sinne des Art. 113 (1) EPÜ dazu "zu äußern". Eine solche Verfahrensweise ist unbillig und verstößt gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die Kammer schloß sich daher der Entscheidung **T 22/89** nicht an, in der die Kammer in einem ähnlich gelagerten Fall den Standpunkt vertreten hatte, aus der Lehre des betreffenden Dokuments ("an der Relevanz des Dokuments bestand kein Zweifel") könne geschlossen werden, daß dieses Dokument in der Entscheidung eine entscheidende Rolle spielen würde (vgl. auch **T 582/95**).

In **T 165/93** reagierte der Patentinhaber nicht, obwohl er von den zusätzlichen Einwänden des Einsprechenden gegen die weiteren Unteransprüche unterrichtet worden war, sondern behielt seinen einzigen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit den geänderten Ansprüchen bei. Die Kammer vertrat in diesem Fall die Auffassung, daß für die Einspruchsabteilung nach Art. 113 (1) EPÜ keine Notwendigkeit bestanden habe, ihre Meinung vorab in einem Bescheid darzulegen oder beim Patentinhaber nochmals nachzufragen, ob er an einem beschränkten Patent Interesse habe.

In **T 621/91** befand die Kammer, es sei nach Art. 113 (1) EPÜ nicht erforderlich, einem Beteiligten **wiederholt Gelegenheit** zu geben, sich zum Vorbringen eines EPA-Organs zu äußern, wenn, wie in diesem Fall, die entscheidenden Einwände gegen die streitige Verfahrenshandlung die gleichen blieben (vgl. **T 161/82**, ABl. 1984, 551). Die Einspruchsabteilung habe daher ihr Ermessen vorliegend nicht mißbraucht, indem sie den Einspruch sofort im Anschluß an die Stellungnahme zu ihrem Bescheid zurückgewiesen habe.

2.3 Mitteilungen des EPA zur Kenntnisnahme und ausreichende Frist zur Stellungnahme

Eine Aufforderung der Einspruchsabteilung zur Stellungnahme gemäß Art. 101 (2) EPÜ ist von einer Mitteilung zu unterscheiden, die dem Empfänger zur Kenntnisnahme zugestellt wird. Verschiedene Entscheidungen befassen sich mit der Frage der Frist, die für eine Erwiderung auf eine Mitteilung des EPA zur Kenntnisnahme gesetzt werden soll.

In **T 582/95** wurde ausgeführt, es liege im Ermessen des Empfängers, einen solchen

Bescheid zu erwidern, falls er dies für erforderlich halte, nachdem er die ihm übersandten Unterlagen auf ihre Bedeutung hin geprüft habe. Wolle er ihn erwidern, könne dies aber aus bestimmten Gründen innerhalb einer angemessenen Frist nicht tun, so müsse er die Einspruchsabteilung von seinen Schwierigkeiten unterrichten.

In **T 275/89** (ABl. 1992, 126) wurde der Einwand erhoben, die Zeit zwischen Zustellung einer Eingabe der Einsprechenden an den Patentinhaber und Beschlußfassung sei zu kurz gewesen, als daß die Beschwerdeführerin noch eine Möglichkeit zur Stellungnahme gehabt hätte. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung etwas mehr als einen Monat gewartet hatte, bevor sie ihre Entscheidung traf. Bei einem ohne Fristsetzung lediglich zur Kenntnisnahme zugestelltes Schreiben sei eine **einmonatige** Frist (die vorliegend überschritten wurde) in der Regel noch ausreichend, auch in dieser Hinsicht den Erfordernissen des Art. 113 EPÜ zu entsprechen.

In **T 263/93** befand die Kammer, daß einem Beteiligten gemäß dem in Art. 113 (1) EPÜ verankerten Gebot des rechtlichen Gehörs **genügend Zeit** für die Einreichung einer angemessenen Stellungnahme gelassen werden müsse, wenn ihm das EPA Einwendungen eines anderen Beteiligten übermittle, ohne ihm ausdrücklich eine bestimmte Frist für seine Antwort zu setzen. Daher dürfe eine Entscheidung, der derartige Einwendungen zugrunde gelegt würden, nicht vor Ablauf einer angemessenen Frist erlassen werden, innerhalb deren von der anderen Partei billigerweise erwartet werden könne, daß sie sich dazu äußere. Welche Frist zur Stellungnahme ausreiche, sei eine **Tatsachenfrage**, die fallbezogen beantwortet werden müsse (s. z. B. **T 22/89** vom 26. Juni 1990, zitiert in **T 669/90** und **T 275/89**). Da eine vom EPA gesetzte Frist grundsätzlich **zwei Monate** nicht unterschreiten dürfe, dürfe eine angemessene Frist zur Stellungnahme in der Regel, d. h. bis auf Ausnahmefälle, nicht kürzer sein, ganz unabhängig davon, ob die Handlung, die innerhalb dieser Frist vorgenommen werden müsse, einfach sei oder sofort durchgeführt werden könnte.

Ein solcher Ausnahmefall, in dem eine kürzere Frist ausreichend war, wurde in der Entscheidung **T 275/89** (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) genannt. In dieser Entscheidung hatte die Kammer festgestellt, daß eine **kürzere** Frist für ausreichend erachtet wurde, weil die Dokumente, auf die sich die nun angefochtene Entscheidung stützte, und ihre sachliche und rechtliche Würdigung bereits im Einspruchsschriftsatz enthalten waren, so daß die angefochtene Entscheidung nicht auf neuem Vorbringen beruhte. Die Kammer in der Sache **T 263/93** führte weiter aus, selbst wenn sie gelten ließe, daß die **Relevanz** der Erwidern der Beschwerdegegnerin offensichtlich war, hätte der Anspruch der Beschwerdeführerin auf ein faires Verfahren (s. **T 669/90**, ABl. 1992, 739) erfordert, daß die Einspruchsabteilung mindestens zwei Monate gewartet hätte, bevor sie eine Entscheidung erließ, der erstmals in dieser Erwidern erhobene Einwände zugrunde lagen. In vorliegendem Fall, in dem schwierige technische Fragen geprüft werden mußten, war jedenfalls eine Frist von ca. einem Monat nicht einmal ausreichend, um der Beschwerdeführerin eine realistische Chance zu geben, der Einspruchsabteilung ihre Absicht einer Stellungnahme in der Sache anzukündigen und hierzu eine angemessene Frist zu beantragen, geschweige denn, um eine solche Stellungnahme einzureichen (vgl. auch **T 494/95**).

In **T 914/98** stellte die Kammer fest, daß der Zeitraum von siebzehn Tagen, der zwischen

dem Eingang der Erwiderung der Beschwerdegegner bei den Beschwerdeführern und der Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle des EPA verging, eindeutig zu kurz sei, als daß die Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit zu einer Stellungnahme gehabt hätten. Die Beschwerdegegner hatten die Auffassung vertreten, daß die Beschwerdeführer die Einspruchsabteilung innerhalb dieses Zeitraums darüber hätten unterrichten sollen, daß eine Stellungnahme in der Sache eingereicht werde. Die Kammer stimmte dieser Ansicht nicht zu, da die Beschwerdeführer angesichts der Rechtsprechung nicht damit hätten rechnen können, daß so rasch eine Entscheidung ergeht.

In der Sache **T 582/95** hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, indem sie ihre Entscheidung getroffen habe, bevor er sich zu einigen verspätet eingereichten Unterlagen habe äußern können, und daß gemäß den Richtlinien E-VIII, 1.2 eine Erwiderungsfrist von vier Monaten hätte gesetzt werden müssen, als ihm die relevanten Argumente des Beschwerdegegners (mit dem EPA-Formblatt 2911) mitgeteilt worden seien.

Die Kammer machte deutlich, daß die Bescheide, die vom Formalsachbearbeiter unterzeichnet seien und in denen der Beschwerdeführer aufgefordert werde, von den Argumenten des Einsprechenden "Kenntnis zu nehmen", keine Bescheide der Einspruchsabteilung im Sinne des Art. 101 (2) EPÜ darstellten, für die eine Erwiderungsfrist (in der Regel vier Monate, vgl. Richtlinien E-VIII, 1.2) gesetzt werden müsse. Ferner stellte die Kammer fest, daß die **Relevanz** der Argumente des Beschwerdegegners und der betreffenden neuen Vorveröffentlichungen **offensichtlich** sei. In der Zeitspanne zwischen den vorstehend erwähnten Bescheiden und dem Erlaß der angefochtenen Entscheidung, deren Begründung im wesentlichen der Argumentation des Beschwerdegegners entspreche, habe der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit gehabt - zumal der betreffende Gegenstand relativ einfach gewesen sei -, sich zu den neuen Vorveröffentlichungen zu äußern, falls er dies gewünscht hätte (Art. 113 (1) EPÜ).

In **T 430/93** gewährte die Einspruchsabteilung in einer Mitteilung der Beschwerdegegnerin einen weiteren Monat für ihre Stellungnahme zur Einspruchserwiderung der Beschwerdeführerin, so daß der Beschwerdegegnerin insgesamt fünf Monate für die Einreichung der Stellungnahme gewährt wurden. Die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 9. Dezember 1992 ging am selben Tag im EPA ein und wurde der Beschwerdeführerin nur zur Kenntnisnahme zugestellt. Die Entscheidung über den Widerruf erging am 5. Februar 1993 und wurde am 9. März 1993 zur Post gegeben. Der oben erläuterte Sachverhalt stellt einen Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör dar, da die Beschwerdeführerin weder ausreichend Zeit hatte, sich zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zu äußern, noch zu einer solchen Stellungnahme eingeladen wurde.

In **T 494/95** war die Stellungnahme (Einspruchserwiderung) des Patentinhabers zum Einspruchsschriftsatz des Einsprechenden mit einer Kurzmitteilung ohne Fristsetzung übermittelt worden. Mit einem Schreiben hatte der Einsprechende auf die Stellungnahme des Patentinhabers geantwortet. Jedoch war bereits die Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruches ergangen. Die Kammer stellte fest, daß sich sowohl aus R. 57 (3) EPÜ als auch aus der Information "Einspruchsverfahren im EPA" (vgl. ABl. 1989, 417, Abschnitt 5) sowie aus der bisherigen Rechtsprechung ergibt, daß im Falle, daß keine mündliche

Verhandlung stattfindet und die Entscheidung nur auf Gründe gestützt wird, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten, bereits nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme durch den Patentinhaber eine Entscheidung getroffen werden kann. Gerade dies war auch in der vorliegenden angefochtenen Entscheidung der Fall. Die Beschwerdekammer konnte im vorliegenden Fall keinen Verfahrensfehler erkennen, da weder die Entscheidung auf Gründe gestützt war, die dem Beschwerdeführer nicht bekannt waren (Art. 113 (1) EPÜ), noch die Einspruchsabteilung nach dem EPÜ in allen Fällen gezwungen war, der Beschwerdeführerin eine Frist zur Stellungnahme auf die Eingabe des Patentinhabers zu setzen oder das Einreichen einer Stellungnahme anheimzustellen. In der angefochtenen Entscheidung wurden weder neue Druckschriften zuungunsten der Einsprechenden angeführt, noch wurden überraschende Argumente vorgebracht, die über eine zu erwartende Beurteilung des Standes der Technik hinausgingen. Darüber hinaus war festzustellen, daß in der genannten Kurzmitteilung keine Frist angegeben wurde, d. h., daß die Einspruchsabteilung dies nicht für sachdienlich gehalten hatte (R. 57 (3) EPÜ). Die zwischen dem Zustellungsdatum der betreffenden Stellungnahme des Patentinhabers und dem Entscheidungszeitpunkt liegende Zeitspanne von mehr als 1 Monat war nach Meinung der Kammer in diesem speziellen Fall noch ausreichend dafür, dem Beschwerdeführer entweder eine realistische Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben (vgl. **T 275/89**, ABl. 1992, 126) oder ihm die Möglichkeit zu geben, zumindest die Absicht einer Stellungnahme anzukündigen oder eine mündliche Verhandlung zu beantragen.

2.4 Gelegenheit zur Stellungnahme nach Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

In **T 832/92** stellte die Kammer fest, daß einem Beteiligten nach Übermittlung eines Dokuments in der Regel genügend Zeit zur Stellungnahme gegeben wird, bevor eine Abteilung des EPA eine Entscheidung in dieser Sache erläßt (vgl. **T 263/93**). Vorliegend habe der Empfänger aber immer noch die Möglichkeit, der Argumentation der Gegenseite entgegenzutreten, da die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen wurde.

In **T 892/92** (ABl. 1994, 664; s. auch S. 314) befand die Kammer, daß gemäß Art. 113 (1) EPÜ die Einspruchsabteilung den Beteiligten ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme geben müsse, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage neuen Beweismaterials an sie zurückverwiesen hat, und zwar auch dann, wenn im vorangegangenen Beschwerdeverfahren zu diesem neuen Beweismaterial bereits Stellung genommen worden sei (s. auch **T 769/91**).

In **T 120/96** hatte die Kammer über einen Fall zu befinden, in dem auf eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage neuen Beweismaterials die Zurückweisung des Einspruchs sofort erfolgt war, d. h., ohne daß ein Zwischenbescheid vorausging, in dem die Fortsetzung des Verfahrens angekündigt wurde. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung gemäß Art. 113 (1) EPÜ den Beteiligten ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme geben müsse, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials an sie zurückverwiesen habe, und zwar auch dann, wenn im vorangegangenen Beschwerdeverfahren zu diesem neuen Beweismaterial bereits Stellung

genommen worden sei. Der in diesem Artikel gebrauchte Ausdruck "sich äußern können" erhalte erst in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Anspruch auf ein faires Verfahren Bedeutung. Damit die Beteiligten sich äußern können, müssen sie zuvor ausdrücklich gefragt werden, ob sie - innerhalb einer gesetzten Frist - eine Stellungnahme abzugeben wünschen oder ob die Schriftsätze, in denen sie - wie im vorliegenden Fall - bereits im Verlaufe des vorangegangenen Beschwerdeverfahrens ausführlich Stellung genommen hatten, als vollständig anzusehen seien. Schon aus diesem Grund gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der sofortige Abschluß des Einspruchsverfahrens im Anschluß an die Zurückverweisung nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Art. 113 (1) EPÜ gestanden habe.

Ferner hielt es die Kammer für wünschenswert, die Frage zu klären, ob etwaige ursprünglich - d. h. vor Unterbrechung des Einspruchsverfahrens durch das Beschwerdeverfahren - gestellte Anträge aufrechterhalten, geändert oder zurückgenommen oder ob weitere Anträge gestellt würden. Die Kammer folgte der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (**T 892/92**, ABl. 1994, 664) und vertrat die Auffassung, daß die Fortsetzung des Verfahrens im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Kammer "zur weiteren Prüfung des Einspruchs" zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens anzusehen sei, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang von der Beschwerdekammer aufgehoben worden und deshalb nicht mehr rechtswirksam sei. Infolgedessen seien die ursprünglichen Anträge des Beschwerdeführers, darunter sein Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung, die dieser zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert habe, nach der Zurückweisung wiederaufgelebt, so daß die Einspruchsabteilung eine den Beschwerdeführer beschwerende Entscheidung nicht hätte treffen dürfen, ohne ihm zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Art. 116 (1) EPÜ).

2.5 Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ

In **T 219/83** (ABl. 1986, 211) und **T 185/84** (ABl. 1986, 373) wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß eine Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur dann erforderlich ist, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist. Diese Rechtsprechung wurde in vielen Entscheidungen bestätigt (**T 75/90**, **T 895/90**, **T 570/91**).

In **T 446/92** vertrat die Kammer die Ansicht, daß im Fall eines ordnungsgemäß geladenen Einsprechenden, der bei der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer nicht vertreten ist, die Entscheidung der Kammer, das Streitpatent in geänderten Umfang gemäß einem im Verlauf dieser mündlichen Verhandlung vorgelegten Antrag des Patentinhabers aufrechtzuerhalten, dennoch gemäß R. 68 (1) EPÜ am Ende dieser mündlichen Verhandlung verkündet werden kann, wenn im Verlauf dieser mündlichen Verhandlung keine neuen Tatsachen und Beweismittel erörtert werden. Unter diesen Umständen kann auf die Anwendung von R. 58 (4) EPÜ verzichtet werden, weil das Streitpatent mit einer vom Patentinhaber vorgelegten und gebilligten geänderten Fassung aufrechterhalten wird (s. **G 1/88**, ABl. 1989, 189) und weil außerdem die Entscheidung des Einsprechenden, freiwillig auf seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zu verzichten,

gleichermaßen als stillschweigender Verzicht auf sein Recht auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 113 (1) EPÜ und R. 58 (4) EPÜ angesehen werden kann. Schon in den ähnlich gelagerten Fällen **T 424/88**, **T 561/89** und **T 210/90** sah die Kammer davon ab, den Beteiligten eine Mitteilung gemäß R. 58 (4) EPÜ zuzustellen, obwohl die Beschwerdeführer (Einsprechenden) nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatten.

2.6 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltendgemachten Gründen

Im Verfahren **T 433/93** hatte der Patentinhaber erst durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent wegen unzureichender Offenbarung widerrufen wurde, erfahren, daß dieser Einspruchsgrund geltend gemacht worden war. Die Akte enthielt keinerlei Hinweis darauf, daß er von der Einspruchsabteilung konkret erhoben und in das Verfahren eingeführt worden wäre. Die Kammer sah im Erlaß der Entscheidung daher einen direkten Verstoß gegen das Erfordernis des Art. 113 (1) EPÜ. Sie verwies dabei auf die Sache **T 951/92** (ABl. 1996, 53), in der folgendes festgestellt wurde: "Daher sollte der Begriff "Gründe" in Art. 113 (1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung einer Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, sondern es sind darunter auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen." Die Kammer befand, daß diese Auslegung des Art. 113 (1) EPÜ gleichermaßen für das Einspruchsverfahren gilt (s. auch **T 105/93**). Um dem Erfordernis des Art. 113 (1) EPÜ im vorliegenden Fall zu genügen, hätte der Patentinhaber vor Erlaß der Entscheidung nicht nur von dem neu erhobenen und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgrund, also der **Rechtsgrundlage** für die Anfechtung des Patents (s. **G 1/95** und **G 7/95**, ABl. 1996, 615 und 626), sondern auch von den **wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründen** unterrichtet werden müssen, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen könnten. Danach hätte der Patentinhaber auch noch ausreichend Gelegenheit erhalten müssen, sich zu diesem neuen Grund zu äußern.

In **T 656/96** hatte der Einsprechende seinen Einspruch ausschließlich darauf gestützt, der Gegenstand der Erfindung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Ferner wurde im Bescheid der Einspruchsabteilung nach Art. 101 (2) EPÜ die Neuheit nicht bestritten. Daraufhin teilte der Patentinhaber der Einspruchsabteilung mit, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme. Die Einspruchsabteilung widerrief in ihrer Entscheidung das Patent wegen eines Einspruchsgrunds, nämlich mangelnder Neuheit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht worden war. Die Kammer stellte fest, daß mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit nach **G 7/95** (ABl. 1996, 626) verschiedene Einspruchsgründe darstellten. Wie in **G 10/91** (ABl. 1993, 420) erläutert, dürfe die Einspruchsabteilung neue Einspruchsgründe prüfen, wenn sie prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen schienen. Die Kammer führte aus, in Anbetracht der Stellungnahme zur Neuheit im Bescheid der Einspruchsabteilung könne man annehmen, daß nach Aktenlage prima facie nichts der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe, so daß der Beschwerdeführer zu Recht habe glauben dürfen, die Frage der Neuheit werde vor der Einspruchsabteilung keine Rolle

spielen. Er müsse daher von der Entscheidung der Einspruchsabteilung überrascht worden sein, das Patent in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit wegen mangelnder Neuheit zu widerrufen, einem Einspruchsgrund, zu dem Stellung zu nehmen er weder aufgefordert worden sei noch Veranlassung gehabt habe.

2.7 Gelegenheit zur Stellungnahme und Erweiterung des Einspruchs

In **T 293/88** (ABl. 1992, 220) befand die Kammer, bei ihrer Entscheidung, das Patent ohne vorherigen Bescheid zu widerrufen, habe die Einspruchsabteilung außer acht gelassen, daß die Gültigkeit in bestimmter Hinsicht gar nicht angefochten worden sei und unter diesen Umständen billigerweise zumindest eine weitere Gelegenheit hätte geboten werden müssen, auf diesen Sachverhalt einzugehen. Die Kammer war in diesem Punkt der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung davon auszugehen hatte, daß abhängige Ansprüche, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten worden sind, prima facie gültig sind. Nach Art. 113 (1) EPÜ ist es jedoch Aufgabe der Einspruchsabteilung, die Beteiligten auf solche in engem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Gegenstände anzusprechen. In ihrem Bescheid hat sie die Beteiligten nicht auf ihre Auffassung bezüglich der - nicht angefochtenen - Ansprüche 7, 9 und 10 hingewiesen. Da keine konkreten Einwände der Prüfungsabteilung vorlagen und das Patent somit in diesem Stadium in geändertem Umfang hätte aufrechterhalten werden können, stellte die unterlassene Unterrichtung aller Beteiligten einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigte.

2.8 Vorläufige Ansicht und weitere Gelegenheit zur Stellungnahme

In **T 558/95** hatte die Einspruchsabteilung in zwei schriftlichen Mitteilungen vor der mündlichen Verhandlung den in der offenkundigen Vorbenutzung beschriebenen Gegenstand "nach vorläufiger Ansicht der Einspruchsabteilung" im Sinne von Art. 100 a) EPÜ nicht als dem Streitpatent entgegenstehend angesehen. Nach Ansicht des Patentinhabers war die ausführliche Behandlung der offenkundigen Vorbenutzung in der mündlichen Verhandlung folglich für ihn "überraschend". Die Beschwerdekammer vertrat jedoch die Ansicht, daß solche vorläufigen Ausführungen nicht für das weitere Verfahren verbindlich seien. Insbesondere im Hinblick darauf, daß der Einsprechende seine Argumentation gegen diese Ausführungen der Einspruchsabteilung weiterhin vertiefte, durfte eine andere Beurteilung durch die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

2.9 Unzulässigkeit des Einspruchs

Verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, ohne daß sie dem Einsprechenden den Grund für die Unzulässigkeit mitgeteilt hat, sodaß der Einsprechende sich nicht dazu zu äußern konnte, so verletzt sie sein Recht auf rechtliches Gehör (**T 1056/98**).

3. Beschleunigung des Verfahrens im Falle von anhängigen Verletzungsklagen

Für den Fall, daß eine unverzügliche Bearbeitung einer Einspruchssache aufgrund der

Geschäftslage nicht möglich ist, legen die Richtlinien D-VII, 1. fest, daß die Einspruchsabteilungen Einsprüche grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs von Stellungnahmen zu bearbeiten haben. Die Richtlinien zählen ferner Fälle auf, in denen ein Einspruch vorrangig zu behandeln ist. Diese Fälle wurden in zwei Mitteilungen des EPA vom 19.5.1998 (ABl. 1998, 361 und 362) konkretisiert: Danach führt das EPA ein Einspruchsverfahren beschleunigt durch, wenn es von einem Beteiligten, einem Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaates darüber informiert wird, daß ein Verfahren wegen Patentverletzung anhängig ist.

In **T 290/90** (ABl. 1992, 368) hatte die Beschwerdekammer Gelegenheit, sich zur Verfahrensbeschleunigung sowohl vor der Einspruchsabteilung als auch im Beschwerdeverfahren zu äußern. In einem Verfahren mit sieben Einsprüchen war ein Einspruch aus formalen Gründen zurückgewiesen worden, woraufhin der betroffene Einsprechende Beschwerde einlegte. Der Einspruch war am 12.4.1989 eingelegt worden. Die Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ, daß der Einspruch als nicht eingelegt gilt, wurde am 2.6.1989 und die Feststellungsentscheidung gemäß R. 69 (2) EPÜ am 29.1.1990 erlassen. Der Patentinhaber beantragte beschleunigte Behandlung der Beschwerde, weil ein Verletzungsverfahren anhängig sei und die Durchsetzung des Patents angesichts der großen Zahl wahrscheinlich verletzender Erzeugnisse, die auf dem Markt seien, im Laufe der Zeit zunehmend schwieriger werde.

Die Beschwerdekammer zählte in ihrer Entscheidung den Beschleunigungsgedanken zu den Grundprinzipien des Verfahrensrechts. Denn die "raison d'être" eines Patents sei seine praktische Durchsetzung, wobei der Zeitfaktor für die Interessen des Patentinhabers und die seiner Mitbewerber oft von großer Bedeutung sei. Daher, so die Beschwerdekammer, sei es wichtig, nicht nur rasch über die Beschwerde zu entscheiden, sondern auch das Einspruchsverfahren schnell zu Ende zu bringen. Trete bei mehreren Einsprüchen die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs auf, so solle daher parallel zum Beschwerdeverfahren in der Zulässigkeitsfrage auch das Einspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben werden, damit nach Abschluß des Beschwerdeverfahrens schnell über den Einspruch entschieden werden könne. Der möglicherweise unzulässige Einspruch solle entsprechend Art. 106 (1) EPÜ, Satz 2, gemäß dem eine Beschwerde aufschiebende Wirkung habe, bis zur Entscheidung der Beschwerdekammer als zulässig behandelt werden.

4. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

In **T 202/89** (ABl. 1992, 223) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt: Steht dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren (Art. 105 EPÜ) während der Beschwerdefrist nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam erklärt, die Beschwerde im Sinne des Art. 107 EPÜ zu?

In **G 4/91** (ABl. 1993, 339) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemäß Art. 105 EPÜ zum Einspruchsverfahren voraussetze, daß ein Einspruchsverfahren zum Zeitpunkt der Einreichung der Beitrittserklärung anhängig sei. Außerdem sei eine Entscheidung der Einspruchsabteilung über das Einspruchsbegehren als endgültige Entscheidung in dem Sinn anzusehen, daß danach die Einspruchsabteilung nicht mehr befugt sei, ihre Entscheidung zu ändern. Die

Große Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, daß das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung mit dem Erlaß einer solchen endgültigen Entscheidung abgeschlossen werde, und zwar unabhängig davon, wann diese Entscheidung rechtskräftig werde. Werde nach Erlaß einer abschließenden Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt, so sei daher eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Art. 108 EPÜ eingereichte Beitrittserklärung wirkungslos.

In **T 631/94** stellte die Kammer fest, daß mit der Abgabe an die interne Poststelle des EPA eine im schriftlichen Verfahren ergangene Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens öffentlich existent und damit erlassen ist. Wird von den Parteien, die an dem Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hat, beteiligt waren, keine Beschwerde erhoben, ist zu diesem Zeitpunkt das Einspruchsverfahren abgeschlossen und danach kein Beitritt auf der Grundlage von Art. 105 EPÜ mehr möglich (s. auch S. 430 ff.).

In **T 446/95** war Klage wegen Verletzung eines französischen **nationalen Patents** erhoben worden. Die Beschwerdekammer stellte fest, mit einem Beitritt nach Art. 105 EPÜ solle es dem vermeintlichen Patentverletzer ermöglicht werden, sich gegen die auf das angefochtene **europäische Patent** gestützte Klage des Patentinhabers zu verteidigen, damit das EPA und die nationalen Gerichte keine widersprüchlichen Entscheidungen zur Rechtsgültigkeit der europäischen Patente trafen. Im vorliegenden Fall sei es unerheblich, daß das europäische Patent unter Beanspruchung der Priorität der französischen Patentanmeldung eingereicht und daß Frankreich benannt worden sei, denn die Klage wegen Verletzung des französischen Patents finde ihren rechtlichen Grund nicht in dem europäischen Patent. Ob ein Beitritt vor dem EPA zulässig sei, könne nicht von einer nationalen Gesetzesbestimmung abhängen. Der Beitritt sei somit unzulässig.

In **T 392/97** beantragten die Beitrittswilligen, den Termin der anberaumten mündlichen Verhandlung zu verschieben, denn sie seien zur mündlichen Verhandlung nicht ordnungsgemäß nach R. 71 (1) EPÜ, Satz 2, der eine Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten vorschreibe, geladen worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, R. 71 (1) EPÜ schreibe nicht vor, daß das Erfordernis einer Zweimonatsfrist auch gelte, wenn nach einer ordnungsgemäßen Ladung ein Dritter beitrete. Grundsätzlich trete ein Beitretender dem Verfahren in dem Stadium bei, in dem es sich zum Zeitpunkt des Beitritts befinde, und zwar einschließlich **laufender Fristen**. Eine weitere Ladung oder eine Verschiebung des Termins aus diesem Grund würde eindeutig mit der früheren Übereinkunft zwischen dem Einsprechenden und dem Patentinhaber über die Festsetzung der mündlichen Verhandlung und mit dem berechtigten Interesse der Beteiligten kollidieren, das Verfahren vor dem EPA zum Abschluß zu bringen. Es wurde daher abgelehnt, die anberaumte mündliche Verhandlung zu verschieben.

Zum Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren siehe auch Seite 574 ff.

5. Übertragung des Einspruchs

Der Großen Beschwerdekammer war in bezug auf die Übertragung des Einspruchsverfahrens folgende Frage vorgelegt worden: Kann ein beim Europäischen

Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren nur auf die Erben des Einsprechenden übertragen werden, oder ist es frei oder zusammen mit dem Unternehmen des Einsprechenden oder einem Teil davon übertragbar, der auf einem technischen Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann?

Die Große Beschwerdekammer stellte in **G 4/88** (ABl. 1989, 480) zunächst fest, daß die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Erben des Einsprechenden im EPÜ mit der R. 60 (2) EPÜ implizit anerkannt werde und daß in Analogie dazu auch die Übertragung des Einspruchs und auf den Gesamtrechtsnachfolger möglich sei. Sie vertrat dann die Auffassung, daß der Einspruch ein untrennbares Zubehör des Vermögensbestandteils eines Unternehmens darstelle. Wenn also dieser Vermögensbestandteil nach dem nationalen Recht übertragen oder abgetreten werden könne, müsse auch der Einspruch, der Zubehör dieses Vermögensteils sei, nach dem Grundsatz "accessio cedit principali" mit diesem zusammen übertragen oder abgetreten werden können.

In **T 659/92** (ABl. 1995, 519) ergänzte die Beschwerdekammer, daß die Übertragung der Beteiligtenstellung in jeder Lage eines anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens zulässig ist, wenn sie zusammen mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs oder Unternehmensteils erfolgt, in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt worden ist.

In **T 670/95** faßte die Kammer die bisherige Rechtsprechung zusammen. Die Stellung als Einsprechender ist nicht rechtsgeschäftlich frei übertragbar ist (**T 659/92**, s. oben). Sie geht allerdings bei einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf den Gesamtrechtsnachfolger über, so z. B. im Fall der Eingliederung oder Verschmelzung juristischer Personen (**T 349/86**, **T 475/88**). Auch kann sie zusammen mit dem Bereich des Geschäftsbetriebes oder Unternehmens eines Einsprechenden, auf den sich der Einspruch bezieht auf einen Dritten übertragen werden (**G 4/88**, s. oben). Dies kann auch noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren geschehen. Parteistellung als Einsprechender und Partei des Beschwerdeverfahrens erlangt der neue Einsprechende jedoch erst und nur dann, wenn er einen den Übergang der Einsprechendenstellung rechtfertigenden Rechtsübergang nachweist. Bis dahin wird das Verfahren mit dem ursprünglich Einsprechenden geführt (**T 870/92**). Daher kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß die bloße Erklärung einer als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend ist.

Weitere Entscheidungen bezüglich der Übertragung der Parteistellung sind auf S. 572 ff. enthalten, s. dazu auch **T 9/00** (ABl. 2002, ***), Leitsatz auf S. xxvii.

6. Zurücknahme des Einspruchs - Fortsetzung des Einspruchsverfahrens (Regel 60 (2) EPÜ)

6.1 Zurücknahme im Einspruchsverfahren

R. 60 (2) EPÜ sieht vor, daß das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden kann, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.

In **T 197/88** (ABl. 1989, 412) befaßte sich die Kammer mit der Frage, unter welchen Umständen ein Einspruchsverfahren gemäß R. 60 (2) EPÜ von Amts wegen fortgesetzt werden kann, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. In einer Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ hatte die Einspruchsabteilung eine geänderte Fassung des Patents vorgeschlagen, der der Patentinhaber zustimmte. Der Einsprechende erhob zunächst Einwände, nahm aber dann seinen Einspruch zurück, worauf die Einspruchsabteilung das Verfahren einstellte. Auf die Beschwerde des Patentinhabers hin verwies die Kammer die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurück, das Einspruchsverfahren fortzusetzen. Die Kammer wies auf die Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit hin, keine Patente aufrechtzuerhalten, die nach seiner Überzeugung nicht oder nur in beschränktem Umfang rechtsbeständig sind. Oft sei auch der Patentinhaber daran interessiert, sein Patent zu beschränken, um sicherzugehen, daß die Ansprüche rechtlich Bestand hätten. Das Verfahren sollte daher fortgesetzt werden, wenn es dem Verfahrensstand nach voraussichtlich ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige Ermittlungen der Einspruchsabteilung zu einer Beschränkung oder zum Widerruf des europäischen Patents führen werde.

In **T 558/95** wurde in der mündlichen Verhandlung den Verfahrensbeteiligten vom Vorsitzenden der Einspruchsabteilung mitgeteilt, daß der Hauptantrag des Patentinhabers zurückgewiesen wurde. Einige Monate später hat der Einsprechende den Einspruch zurückgezogen. Die Einspruchsabteilung hat hierauf die angefochtene Zwischenentscheidung erlassen, in der die Begründung für die Zurückweisung des Hauptantrags aufgrund der aus Sicht der Einspruchsabteilung vorhandenen Relevanz der offenkundigen Vorbenutzung erfolgte und dem Hilfsantrag stattgegeben wurde. Gegen die Zwischenentscheidung hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt. Der Patentinhaber führte in der Beschwerdebegründung u. a. folgendes aus: Es habe nach der Zurücknahme des Einspruchs für die Einspruchsabteilung keine Veranlassung mehr bestanden, das Verfahren fortzusetzen, es sei denn, die vorliegenden Beweismittel hätten auch ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige weitere Ermittlungen eine Einschränkung oder einen Widerruf des Streitpatents gerechtfertigt. Solche Voraussetzungen hätten jedoch nicht vorgelegen. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die Zurückweisung des Hauptantrags schon in der mündlichen Verhandlung erfolgte und somit vor der Zurücknahme des Einspruchs. Sie war eine hinsichtlich dieses Antrags abschließende Entscheidung, die von der ersten Instanz, auch nach Zurücknahme des Einspruchs, nicht mehr überprüft werden konnte. Die Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen gemäß R. 60 (2) EPÜ, Satz 2 betraf somit nur noch den in der mündlichen Verhandlung nicht abschließend beschiedenen Hilfsantrag.

6.2 Zurücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren

Die Beschwerdekammern hatten in mehreren Fällen zur verfahrensrechtlichen Bedeutung einer Zurücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren Stellung zu nehmen.

So waren beispielsweise in **T 629/90** (ABl. 1992, 654) zwei Einsprüche gegen die Erteilung eines Patents eingelegt worden. Der Einsprechende 1 hatte seinen Einspruch noch vor Erlaß der Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zurückgezogen. Gegen den Widerruf des Patents legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Vor der mündlichen Verhandlung zog der

Einsprechende 2 seinen Einspruch ebenfalls zurück. Die Kammer war der Auffassung, anders als im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, wo es eine Ermessensfrage sei, ob das Verfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt werden soll oder nicht, habe im Beschwerdeverfahren die Zurücknahme des Einspruchs jedenfalls dann keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung, wenn die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen habe. In diesem Fall müsse die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung von Amts wegen sachlich überprüfen. Sie könne nur dann diese Entscheidung aufheben und das Patent aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genüge. Bei dieser Prüfung durch die Kammer könnten auch Beweismittel, die von einem Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden seien, berücksichtigt werden (s. S. 609).

7. Verzicht oder Erlöschen eines europäischen Patents

R. 60 (1) EPÜ sieht folgendes vor: Hat der Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet oder ist das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden; der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem ihm das Europäische Patentamt den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat.

In **T 194/88** entschied die Kammer, daß R. 60 (1) EPÜ dem EPA **keine rechtliche Verpflichtung** auferlegt, sich von Amts wegen vom Rechtsstand eines europäischen Patents zu vergewissern, und nicht zur Anwendung kommt, wenn ein Verzicht auf das europäische Patent oder dessen Erlöschen geltend gemacht wird, ohne daß das EPA von den zuständigen Behörden aller benannten Vertragsstaaten eine Bestätigung über den Verzicht oder das Erlöschen erhalten hat.

In **T 73/84** (ABl. 1985, 241) entschied die Kammer, daß der Patentinhaber das Verfahren nicht durch eine an das EPA gerichtete Erklärung, daß er auf das europäische Patent verzichtet, beenden kann, da dies nicht im Übereinkommen vorgesehen ist. Er könnte daher nur, soweit das nationale Recht dies erlaubt, gegenüber den zuständigen nationalen Patentämtern der benannten Vertragsstaaten einen Verzicht entsprechend dem jeweils geltenden nationalen Recht erklären (**T 196/91**); s. dazu auf S. 390.

In **G 1/90** (ABl. 1991, 275) stellte die Große Beschwerdekammer folgendes fest: Während im Patenterteilungsverfahren ein klarer Ansatzpunkt für Fiktionen besteht, nämlich die Zurücknahme der Patentanmeldung, kommt eine analoge Konstruktion im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen nicht in Betracht. Denn nach der Patenterteilung kann der Patentinhaber durch eine Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt auf sein Patent nicht mehr verzichten. Verzichtserklärungen sind in diesem Verfahrensstadium an die nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten zu richten.

8. Zulässigkeit des Einspruchs

8.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

Ein von den Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung immer wieder bekräftigter

Grundsatz ist der, daß die Zulässigkeit des Einspruchs vom EPA von Amts wegen zu prüfen ist. Der Einwand der Unzulässigkeit eines Einspruchs wegen fehlender Einspruchsberechtigung des Einsprechenden kann in jedem, also auch noch in einem späten Verfahrensstadium vor der Beschwerdekammer erhoben werden, denn die Zulässigkeit des Einspruchs ist unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für eine sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens (vgl. **T 289/91**, ABl. 1994, 649, **T 960/95**, **T 1180/97**). Auch in **T 522/94** (ABl. 1998, 421) bekräftigte die Kammer die Auffassung, daß die Zulässigkeit des Einspruchs in jeder Phase des Einspruchs- und des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens von Amts wegen geprüft werden müsse. Diese Frage könne und müsse gegebenenfalls von der Beschwerdekammer gestellt werden, auch wenn dies erstmals im Beschwerdeverfahren geschehe (s. auch **T 28/93**, **T 590/94**).

In **T 541/92** wurde entschieden, daß die Beschwerdekammer gemäß Art. 101 (1) EPÜ die Zulässigkeit eines Einspruchs prüfen muß, selbst wenn der Patentinhaber sie weder im Einspruchs- noch im Beschwerdeverfahren angefochten hat.

T 199/92 zufolge kann die Kammer die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs aufwerfen, wenn sie **trifftige Gründe** hierfür hat.

In **T 222/85** (ABl. 1988, 128) behauptete der Beschwerdeführer, daß "es nach dem EPÜ nicht mehr möglich ist, die Einspruchsschrift für unzulässig zu erklären", wenn sie erst einmal mit der Mitteilung nach R. 57 (1) EPÜ für zulässig erklärt worden ist. Die Kammer hat jedoch entschieden, daß eine Mitteilung nach R. 57 (1) EPÜ, in der die Zulässigkeit des Einspruchs festgestellt wird, keine Entscheidung der Einspruchsabteilung darstellt und die Absendung einer solchen Mitteilung keinesfalls die spätere Verwerfung des Einspruchs als unzulässig nach R. 56 (1) EPÜ verhindert, zum Beispiel wenn der Patentinhaber die Zulässigkeit im Verlaufe eines Verfahrens bestreitet (s. auch **T 621/91**).

In **T 522/94** (ABl. 1998, 421) machte die Kammer als obiter dictum einige Bemerkungen zur Bedeutung der Zulässigkeit. Die vorliegende Streitsache sei ein klassisches Beispiel dafür, daß der großzügige Umgang mit Verfahrenserfordernissen in eine Sackgasse geführt habe. Der Einsprechende habe keine ausreichenden Tatsachen vorgebracht, so daß die Einspruchsabteilung die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nicht beurteilen können. Die Kammer betonte, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs bei dessen Prüfung auf Erfüllung der Formerfordernisse ein wichtiger Gesichtspunkt sei und daß sich die sachliche Prüfung eines Einspruchs, der nicht zulässig sei, nicht damit rechtfertigen lasse, "daß ein Patent nicht aufrechterhalten werden könne, wenn die mangelnde Rechtsgültigkeit augenfällig sei". Bei nicht ausreichenden Tatsachen und Beweismitteln könne aber von "augenfällig" nicht die Rede sein. Das Erfordernis der Zulässigkeit dürfe nicht dadurch umgangen werden, daß man den Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen überbetone und die dem Einsprechenden obliegende Substantiierung des Einspruchs der Einspruchsabteilung aufbürde.

In der Vorlageentscheidung **T 649/92** (ABl. 1998, 97) fand die Kammer, es sei unklar, ob die Beschwerdekammern bei Zweifeln an der wahren Identität des Einsprechenden die Frage der Zulässigkeit selbst untersuchen und weitere Beweismittel anfordern könne. In **G 4/97** (ABl. 1999, 270) bekräftigte die Große Beschwerdekammer, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden kann, die die Identität

eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

In **T 925/91** (ABl. 1995, 469) ging es darum, daß die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht nur den Einspruch als unzulässig verworfen, sondern sich auch zur Gültigkeit des Patents geäußert hatte. Die Kammer folgte der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Einspruch, der als unzulässig verworfen wird, nicht materiellrechtlich geprüft werden kann. Das Einspruchsverfahren ist mit der **Verwerfung** rechtlich abgeschlossen; **ein materiellrechtliches Prüfungsverfahren kann nicht eingeleitet werden**. Die endgültige Unzulässigkeit des Einspruchs oder der Beschwerde hat nämlich zur Folge, daß das europäische Patent dem nationalen Recht der benannten Staaten unterstellt wird, die damit allein dafür zuständig sind, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechtsvorschriften über seinen rechtlichen Bestand zu befinden. Die Kammer hielt es daher für mit dem obigen Verfahrensgrundsatz unvereinbar, einen Einspruch als unzulässig zu verwerfen und ihn zugleich sachlich zu prüfen. Sie vertrat die Ansicht, daß Äußerungen über materiellrechtliche Sachverhalte in einer Entscheidung, mit der ein Einspruch als unzulässig verworfen werde, keinerlei Rechtswirkung entfalteten. Äußerungen dieser Art sollten grundsätzlich unterbleiben, weil ein solcher Verfahrensmangel zu Rechtsunsicherheit in der nationalen Phase führen und dem Patentinhaber oder dem Einsprechenden zum Nachteil gereichen könnte (s. auch **T 328/87**, ABl. 1992, 701).

8.2 Zuständigkeit für die Entscheidung

Gemäß R. 56 (1) EPÜ verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, wenn sie feststellt, daß der Einspruch u.a. Art. 99 (1) EPÜ (worin auch die Frist für die Einlegung eines Einspruchs festgelegt wird) nicht entspricht.

In **T 295/01** (ABl. 2002, ***) stellte die Kammer fest, daß nach dieser Bestimmung die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs bei der Einspruchsabteilung liegt und nicht auf einen Formalsachbearbeiter übertragen werden kann.

Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsident der Generaldirektion 2 über die "Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (ABl. 1999, 506) mit übergeordneten Vorschriften (R. 9 (3) EPÜ und R. 56 (1) EPÜ) kollidiert, gehen analog zu Art. 164 (2) EPÜ letztere vor.

8.3 Formerfordernisse für einen Einspruch

8.3.1 Allgemeines

Der Einspruch muß gemäß Art. 99 (1) EPÜ innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eingelegt werden. Im Interesse der Rechtssicherheit stellt das EPÜ an einen Einspruch bestimmte Anforderungen, die vor Ablauf der Einspruchsfrist erfüllt sein müssen. Dazu gehört, daß das angefochtene Patent bezeichnet wird, daß der Einspruch schriftlich eingereicht und begründet wird und daß die Einspruchsgebühr entrichtet wird.

Nach R. 56 (1) EPÜ wird ein Einspruch als unzulässig verworfen, wenn er Art. 99 (1) EPÜ sowie R. 1 (1) EPÜ und R. 55 c) EPÜ nicht entspricht oder das Patent, gegen das der Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet ist, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist **beseitigt** worden sind (**T 925/91**, ABl. 1995, 469, **T 590/94**).

In **T 152/85** (ABl. 1987, 191) stellte die Kammer fest, daß Art. 99 (1) EPÜ eine Frist von neun Monaten vorsieht, innerhalb deren Einspruch eingelegt und die **Einspruchsgebühr** entrichtet werden kann, wobei letzteres für die Einlegung des Einspruchs entscheidend ist. Solange die Erfordernisse von Art. 99 (1) EPÜ nicht erfüllt sind, ist ein potentieller Einsprechender kein Verfahrensbeteiligter vor dem EPA.

In **T 193/87** (ABl. 1993, 207) befand die Kammer wie folgt: Wird eine Einspruchsschrift in einer Sprache eines Vertragsstaates eingereicht, die nicht Amtssprache des EPA ist, und wird die in Art. 14 (4) EPÜ vorgeschriebene **Übersetzung** nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt diese Einspruchsschrift als nicht eingegangen, und die Einspruchsgebühr ist zurückzuzahlen (im Anschluß an **T 323/87**, ABl. 1989, 343). Da kein Einspruch vorliegt, kommt eine Prüfung auf Zulässigkeit nach R. 56 (1) EPÜ nicht in Betracht.

In **T 960/95** wurde die Einspruchsschrift **ohne Unterschrift** eingereicht. Die Kammer stellte fest, daß eine Einspruchsschrift ordnungsgemäß unterzeichnet sein müsse (R. 36 (3) EPÜ, Satz 1 in Verbindung mit R. 61a EPÜ). Da die fehlende Unterschrift innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist nachgeholt worden sei, behalte die Einspruchsschrift den ursprünglichen Tag des Eingangs (R. 36 (3) EPÜ, Satz 3).

In **T 344/88** untersuchte die Beschwerdekammer, ob R. 55 c) EPÜ verletzt ist, wenn ein Einsprechender eine falsche Patentnummer der Entgegenhaltung angibt und der **Fehler** erst nach Ablauf der Einspruchsfrist berichtigt wird. Im damaligen Fall hatte die vom Einsprechenden zunächst genannte Patentschrift keinerlei Bezug zur Erfindung. Die Einspruchsschrift enthielt jedoch so detaillierte Ausführungen, daß es möglich gewesen wäre, die tatsächlich gemeinte Patentschrift zu ermitteln. Die Beschwerdekammer ließ die Berichtigung der falsch angegebenen Nummer zu und meinte, es wäre überspitzter Formalismus, würde man angesichts eines derart ins einzelne gehenden Tatsachenvortrags die Zulässigkeit des Einspruchs ausschließlich an der unzutreffend angegebenen Nummer der entgegengehaltenen Patentschrift scheitern lassen. Es komme nicht darauf an, ob zwischen dem Eingang des Einspruchsschriftsatzes und dem Ablauf der Einspruchsfrist tatsächlich eine Berichtigung von seiten des Amts erfolgt sei. Entscheidend sei allein, daß innerhalb der Einspruchsfrist das Versehen erkennbar und die Einspruchsabteilung aufgrund der Beschreibung der Entgegenhaltung in der Lage war, diese zweifelsfrei zu ermitteln.

In **T 438/87** stellte sich die Frage, ob eine Verzögerung bei der **Veröffentlichung** der europäischen Patentschrift die Berechnung der Einspruchsfrist in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Die Beschwerdekammer gelangte zu folgendem Schluß: Da der Hinweis auf die Erteilung des betreffenden Patents der Öffentlichkeit in der üblichen Weise im Patentblatt bekanntgemacht worden ist, setzt das Datum der Bekanntmachung die Einspruchsfrist in Lauf, und zwar unabhängig davon, was mit der Veröffentlichung der Patentschrift geschieht und welche Folgen dies für einige Dritte aufgrund ihrer geographischen Lage mit sich bringen kann.

In **T 317/86** (ABl. 1989, 378) hatte der Einsprechende die **Bezeichnung** der Erfindung nicht innerhalb der unter R. 56 (2) EPÜ angegebenen Frist eingereicht. Die Kammer entschied, daß bei Fehlen der Bezeichnung des angegriffenen Patents - die nur ein Element der bibliographischen Kenndaten des angefochtenen Patents war - kein Mangel im Sinne der R. 56 (2) EPÜ in der Einspruchsschrift vorliegt, wenn die dem EPA vorliegenden Angaben insgesamt ausreichen, um das Patent mühelos und zweifelsfrei zu ermitteln.

8.3.2 Bezeichnung des Einsprechenden

Nach R. 55 a) EPÜ muß die Einspruchsschrift den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nach Maßgabe der R. 26 (2) c) EPÜ enthalten; diese regelt die Einzelheiten der Feststellung der Identität.

In **T 25/85** (ABl. 1986, 81) vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Einspruch unzulässig ist, falls die Identität eines Einsprechenden vor Ablauf der Einspruchsfrist nicht feststeht.

In **T 870/92** hatte der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dem Einsprechenden habe die Parteifähigkeit gefehlt, und der Einspruch müsse deshalb als unzulässig verworfen werden. Die Kammer betonte, wenn die Angabe des Namens bei einer juristischen Person nicht voll der amtlichen Bezeichnung entspreche (R. 26 (2) c) EPÜ; R. 61a EPÜ)), bedeute dies noch nicht, daß der Einspruch unzulässig sei. Eine unrichtige, aber zur Feststellung der Identität der Partei ausreichende Angabe sei von dem Fehlen derartiger Angaben zu unterscheiden. Die fehlerhafte Namensangabe sei jederzeit zu berichtigen (R. 88 EPÜ, erster Satz) (s. auch **T 828/98**).

8.4 Einspruchsberechtigung

8.4.1 Allgemeine Bedingungen

In den Entscheidungen **G 3/97** und **G 4/97** (ABl. 1999, 245, 270) ist die Große Beschwerdekammer umfassend auf die Stellung als Einsprechender eingegangen. Aufgrund dieser Entscheidungen ist die frühere Rechtsprechung zur Einspruchsberechtigung und Identifizierbarkeit des Einsprechenden in vielen Punkten überholt (s. dazu S. 526 ff.). Nach **G 3/97** und **G 4/97** ist die Stellung als Einsprechender eine Verfahrensstellung und es ist Gegenstand des Verfahrensrechts, wie sie begründet wird. Dies ist im EPÜ in Art. 99 (1) EPÜ i.V.m. Art. 100 EPÜ, R. 55 EPÜ und R. 56 (1) EPÜ geschehen. Daher ist Einsprechender derjenige, der die dort geregelten Voraussetzungen für die Einlegung eines Einspruchs erfüllt, insbesondere muß er identifizierbar sein. Andere explizite formelle Voraussetzungen stellt das EPÜ an den Einsprechenden nicht.

8.4.2 Das Interesse des Einsprechenden

In **G 3/97** und **G 4/97** (ABl. 1999, 245, 270) wurde ausgeführt, daß der Einspruch vom Gesetzgeber ausdrücklich als Popularrechtsbehelf ausgestaltet wurde, der nach Art. 99 (1) EPÜ "jedermann" offensteht. Die Notwendigkeit der Darlegung eines wie immer gearteten Interesses des Einsprechenden an der Vernichtung des Patents wäre damit nicht vereinbar. Die Motive des Einsprechenden sind für das EPA unbeachtlich, dies jedenfalls solange, als

sich nicht aus zusätzlichen Umständen ein mißbräuchliches Verhalten ergibt.

Schon in **G 1/84** (ABl. 1985, 299) befand die Große Beschwerdekammer, daß die **Beweggründe** des Einsprechenden im Prinzip unerheblich seien (andernfalls hätte man zweifelsohne anstelle des Wortes "jedermann" die Worte "jeder Betroffene" gesetzt), während seine Identität in erster Linie verfahrenstechnische Bedeutung habe. In **T 635/88** (ABl. 1993, 608) führte die Kammer aus, daß nach dem EPÜ kein besonderes **Interesse** erforderlich sei, damit ein Einspruchsverfahren in Gang gesetzt werden könne. Auch nach **T 590/93** (ABl. 1995, 337) steht außer Zweifel, daß **jedermann** und nicht nur jeder Betroffene Einspruch gegen ein erteiltes europäisches Patent einlegen kann. Hätte der Gesetzgeber etwas anderes gewollt, wäre der Artikel mit Sicherheit dahingehend formuliert worden, daß die Zulässigkeit des Einspruchs ein einschlägiges Interesse - etwa ausgedrückt als locus standi - voraussetzt.

In **T 798/93** (ABl. 1997, 363) wies die Kammer darauf hin, daß das EPÜ und die darauf fußenden Bestimmungen die Einspruchsberechtigung nicht von bestimmten persönlichen Gegebenheiten oder einem bestimmten Interesse abhängig machten. Daher seien Anträge, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, zurückzuweisen, wenn dem Einsprechenden wie im vorliegenden Fall entweder ein bestimmtes Faktum wie sein Beruf (zugelassener europäischer Vertreter) oder sein technisches Fachgebiet (anderes Gebiet als beim angefochtenen Patent) oder mangelndes Interesse (Erklärung des Einsprechenden, daß er sich nur fortbilden wolle) vorgehalten werden.

8.4.3 Einspruch durch den Patentinhaber

In **G 9/93** (ABl. 1994, 891) gab die Große Beschwerdekammer die in **G 1/84** (ABl. 1985, 299) vertretene Rechtsansicht auf und stellte sich auf den Standpunkt, daß der **Patentinhaber** nicht unter den in Art. 99 (1) EPÜ verwendeten Begriff "jedermann" fällt und somit **nicht berechtigt** ist, aufgrund dieser Bestimmung Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen. Die mit der Entscheidung **G 1/84** begründete Rechtsprechung darf daher nicht mehr angewandt werden.

8.4.4 Einspruch in fremden Auftrag - Strohmann

In den Vorlageentscheidungen **T 301/95** (ABl. 1997, 519) und **T 649/92** (ABl. 1998, 97) wurde die Frage gestellt, ob ein Einspruch unzulässig ist, wenn der Einsprechende für eine andere Person, d. h. als Strohmann handelt. Die Große Beschwerdekammer wies in **G 3/97** und **G 4/97** (ABl. 1999, 245 und 270) darauf hin, daß der Einsprechende derjenige ist, der die in Art. 99 (1) EPÜ i. V. m. Art. 100 EPÜ, R. 55 EPÜ und R. 56 (1) EPÜ geregelten Voraussetzungen erfüllt. Durch die Einlegung des Einspruchs hat er selbst verfahrensrechtlich die Stellung als formell legitimer Einsprechender erlangt. Hat er die Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch erfüllt, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist. Er kann seine Stellung nicht auf einen Dritten abwälzen. Daher kann es neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen anderen "wahren" Einsprechenden geben. Ein Dritter, der den Einsprechenden zur Einlegung des Einspruchs veranlaßt hat, kann keine Verfahrenshandlungen vornehmen und wird in keinem Fall als Partei behandelt. Zudem sind die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten

des EPA, einem Strohmanneinwand nachzugehen, unzureichend. Ein Einspruch ist daher nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß R. 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

a. Eine Gesetzesumgehung liegt insbesondere dann vor:

aa. wenn der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt. Nach **G 9/93** (ABl. 1994, 891) ist der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent unzulässig, weil das Einspruchsverfahren ein Streitiges Verfahren ist und daher der Patentinhaber und der Einsprechende verschiedene Personen sein müssen.

bb. wenn der Einsprechende im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Art. 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen. Dies betrifft den Fall, wenn der nicht zur Vertretung Berechtigte im Auftrag eines Mandanten alle Tätigkeiten ausübt, die typischer Weise vom zugelassenen Vertreter wahrgenommen werden, aber selbst in die Parteirolle schlüpft, um das für ihn bestehende Vertretungsverbot zu umgehen.

b. Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

aa. ein zugelassener Vertreter im Auftrag eines Mandanten in eigenem Namen Einspruch einlegt,

bb. ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

c. Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

In **T 649/92** vom 28.09.1999 stellten die Beschwerdegegner/Patentinhaber den Status des Beschwerdeführers als Beschwerdeführer mit der Begründung in Frage, daß er als "Strohmann", der also für einen Dritten handle, nicht berechtigt sei, als Einsprechender aufzutreten. Die Kammer, nach Art. 112 (3) EPÜ an **G 4/97** (ABl. 1999, 270) gebunden, konnte im vorliegenden Fall keinerlei Grundlage für den Verdacht erkennen, daß der Beschwerdeführer im Namen der Patentinhaberin handelte oder das Gesetz in einer anderen verfahrensmißbräuchlichen Art und Weise umging (s. auch **T 459/96** und **T 461/96**).

Viele Erwägungen der Beschwerdekammern in Entscheidungen, die sich mit dem Einspruch durch einen zugelassenen Vertreter oder durch ein Beratungsunternehmen sowie durch einen Strohmann, befaßt haben und in Entscheidungen, die sich zu Zweifeln an der wahren Identität des Einsprechenden und Beweisfragen dazu, geäußert haben (**T 10/82**, ABl. 1983,

407, **T 635/88**, ABl. 1993, 608, **T 25/85**, ABl. 1996, 81, **T 582/90**, **T 289/91**, ABl. 1994, 649, **T 548/91**, **T 339/93**, **T 590/93**, ABl. 1995, 337, **T 798/93**, ABl. 1997, 363), sind angesichts der von der Großen Beschwerdekammer entwickelten Grundsätze nicht mehr relevant, damit auch die Erläuterungen in der 3. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA unter Punkt VII. C. 8.3.4 - 6. und 8.4.2. und 3.

8.4.5. Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche

In **T 272/95** (ABl. 1999, 590) prüfte die Kammer, ob der Begriff "jedermann" in Art. 99 EPÜ so ausgelegt werden kann, daß eine Gruppe natürlicher Personen ohne eigene Rechtsstellung einen einzigen gemeinsamen Einspruch rechtswirksam einlegen kann, und ob ein solcher Einspruch rechtswirksam im Namen all dieser Personen eingelegt ist, obwohl nur eine Gebühr entrichtet wurde. Klärungsbedürftig war auch, wie die gemeinsame Vertretung zu gestalten ist, damit für den Patentinhaber ordnungsgemäße Verfahrensrechte gewährleistet sind, und ob eine gemeinsame Gruppe von Einsprechenden dadurch, daß sich die Anzahl ihrer Mitglieder ändert, zu einer anderen Person werden könnte. Deshalb legte die Kammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

1. Ist ein Einspruch zulässig, der ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 EPÜ und der R. 55 EPÜ genügt, wenn er von mehreren Personen gemeinsam eingelegt und nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird?
2. Wird die Frage 1 bejaht und wurde in der Einspruchsschrift nach R. 100 (1) EPÜ ein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, ist dann eine Beschwerde rechtswirksam, auch wenn sie nicht von dieser Person eingelegt wird?
3. Werden die Fragen 1 und 2 bejaht, welche etwaigen anderen Erfordernisse müssen zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers bei einem gemeinsamen Einspruch bzw. einer gemeinsamen Beschwerde erfüllt sein?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

8.5 Begründung des Einspruchs

8.5.1 Anforderungen an die Einspruchsschrift

Nach R. 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift drei Punkte enthalten, nämlich eine Erklärung darüber, 1) in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und 2) auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie 3) die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel. Diese "Angabe der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe wird häufig als "Substantiierung" bezeichnet. In mehreren Entscheidungen befaßten sich die Kammern insbesondere mit dem **dritten Erfordernis**, das heißt der Angabe der vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel, und gingen der Frage nach, unter welchen Bedingungen es erfüllt ist.

In **T 222/85** (ABl. 1988, 128) vertrat die Kammer die Auffassung, daß dieses Erfordernis nur

dann erfüllt ist, wenn die Einspruchsschrift vom Inhalt her **geeignet** ist, das Vorbringen des Einsprechenden **objektiv verständlich** zu machen. Nach Ansicht der Kammer soll mit dem Erfordernis 3 der R. 55 c) EPÜ (in Verbindung mit den Erfordernissen 1 und 2) sichergestellt werden, daß der Standpunkt des Einsprechenden in der Einspruchsschrift so deutlich dargelegt wird, daß sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem Einspruch geht. Während die von R. 55 (1) a) und b) EPÜ und R. 55 c) EPÜ vorgesehenen Bedingungen formeller Natur sind, ist das Erfordernis 3 der R. 55 c) EPÜ in Verbindung mit Art. 99 (1) EPÜ **sachlicher** Natur und verlangt eine Begründung, die auf den Kern des Einspruchs eingeht. Eine gut formulierte Einspruchsschrift sollte eine kurze, aber vollständige Begründung enthalten. Im allgemeinen wird eine Einspruchsschrift um so eher als unzulässig verworfen, je weniger Gründe sie enthält. Die Kammer befand, daß sich die Frage, ob eine Einspruchsschrift die sachlichen Mindestanforderungen des Art. 99 (1) EPÜ und der R. 55 c) EPÜ erfüllt, nur aus dem Gesamtzusammenhang des betreffenden Falls heraus entscheiden läßt (da einige relevante Faktoren, wie z. B. der Schwierigkeitsgrad der zu entscheidenden Fragen, von Fall zu Fall verschieden sind). Die Kammer wies weiter darauf hin, daß die Frage, ob die Einspruchsschrift dieses Kriterium **erfüllt**, von der Frage der **Stichhaltigkeit** des Vorbringens des Einsprechenden zu unterscheiden ist. So kann ein nicht überzeugender Einspruchsgrund klar und eingehend dargelegt worden sein; andererseits kann ein mangelhaftes Vorbringen als unzulässig verworfen werden, das bei richtiger Formulierung zum Erfolg geführt hätte (**T 621/91, T 3/95, T 152/95, T 1097/98**). Die zur Begründung eines Einspruchs vorgebrachten Tatsachen müssen so ausreichend angegeben sein, daß das EPA und der Patentinhaber das Vorbringen ohne weitere Ermittlungen verstehen können (**T 2/89**, ABl. 1991, 51).

In **T 925/91** (ABl. 1995, 469) ergänzte die Kammer, daß das dritte Erfordernis der R. 55 c) EPÜ nur dann erfüllt ist, wenn die relevanten (d. h. für den Umfang der Anfechtung des Patents relevanten) Tatsachen und Beweismittel so ausreichend angegeben sind, daß die angeführten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber richtig verstanden werden können. Dies ist aus der Sicht des **Durchschnittsfachmanns** auf dem Gebiet, auf das sich das angefochtene Patent bezieht, **objektiv zu beurteilen**.

In **T 3/95** hatte der Beschwerdegegner gegen die Zulässigkeit des Einspruchs vorgebracht, in der Einspruchsschrift hätten die angefochtenen Ansprüche Merkmal für Merkmal behandelt werden müssen, d. h. es sei nicht klar, wie ein Fachmann in naheliegender Weise zur Gesamtheit des beanspruchten Gegenstands gelangen könne. Die Kammer vertrat angesichts des relativ unkomplizierten beanspruchten Gegenstands die Auffassung, für den Leser sei es anhand der "Tatsachen und Beweismittel des Einsprechenden" hinreichend verständlich, warum dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit abgesprochen werde.

In **T 234/86** (ABl. 1989, 79) befand die Kammer, daß keine Vorschrift des EPÜ für die Zulässigkeit des Einspruchs verlangt, daß das Einspruchsvorbringen "in sich schlüssig" sein muß. Die Kammer führte weiter aus, daß die Beweiswürdigung, d. h. hier die Feststellung, ob die angezogenen Dokumente die behaupteten Tatsachen auch wirklich beweisen können, der Prüfung der sachlichen Begründetheit des Einspruchs vorbehalten ist, die gemäß Art. 101 (1) EPÜ erst dann erfolgen darf, wenn feststeht, daß der Einspruch zulässig ist (s. auch

T 453/87 und **T 2/89**, ABl. 1991, 51).

In **T 199/92** stellte die Kammer fest, daß für einen Patentinhaber ohne unzumutbaren Aufwand nachvollziehbar sein müsse, was in der Einspruchsschrift gegen sein Patent vorgebracht werde. Dieses Erfordernis schließe allerdings nicht aus, daß dem Patentinhaber ein **gewisser Interpretationsaufwand** abverlangt werden könne (s. auch **T 934/99**).

In **T 934/99** befand die Kammer, R. 55 c) EPÜ impliziere nicht das Erfordernis einer logischen Argumentation in dem Sinn, daß die in der Einspruchsschrift vorgebrachten Argumente stichhaltig oder überzeugend sein müßten. Das Kriterium sei vielmehr, daß die Argumente relevant und, erforderlichenfalls als Ergebnis eines angemessenen Interpretationsaufwands, so spezifisch sind, daß ein Fachmann sich eine fundierte Meinung darüber bilden kann, ob die Argumentation, auf die sich der Einsprechende offensichtlich stützt, (logisch) korrekt ("überzeugend") ist oder nicht (d. h. falsch).

In **T 204/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß mit dem Wort "Angabe" in R. 55 c) EPÜ mehr gemeint sei als **ein bloßer Hinweis** auf eine Reihe möglicher Angriffe gegen das Patent samt der voraussichtlichen Begründung zu jedem dieser möglichen Angriffe, wobei die Angabe (bzw. der Hinweis) später - vielleicht sogar in der Beschwerdephase - womöglich noch durch weitere nachgereichte Beweismittel, Argumente oder andere Unterlagen bis hin zu neuen Einwänden ausgebaut werden könne. Vielmehr müsse die "Angabe" so fundiert sein, daß der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung klar erkennen könnten, in welcher Weise und mit welchen Beweismitteln das Patent genau angegriffen werde. Der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung müßten also mit anderen Worten die Art der Beanstandung und die dazugehörige Beweisführung und Argumentation eindeutig nachvollziehen können. Hierzu müsse so weit auf die relevanten Umstände des Falls eingegangen werden, daß sich der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung ohne weitere Ermittlungen eine abschließende Meinung zu **mindestens einem** vorgebrachten Einspruchsgrund bilden könnten (vgl. **T 453/87**, **T 279/88**).

In **T 1069/96** wies die Kammer auf folgendes hin: In der deutschen Fassung der Richtlinien für die Prüfung (Teil D, Kapitel IV, 1.2.2.1, v) ist angegeben, daß die Begründung so abzufassen ist, "daß der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen **abschließend** prüfen können. In der englischen bzw. französischen Fassung wird hingegen nur das Wort "prüfen" angeführt ("as to enable ... to examine..." bzw. "doit permettre ... d'examiner..."). Nach Auffassung der Kammer fordert jedoch R. 55 c) EPÜ keine derart vollständige "Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel", daß schon allein auf der Basis dieser Angaben eine abschließende Prüfung möglich wäre.

In **T 1019/92** stellte die Kammer fest, daß es eine objektive Frage ist, ob eine Einspruchsschrift das Erfordernis der R. 55 c) EPÜ erfüllt, und daß hierüber im Zeitpunkt des des Ablaufs der neunmonatigen Einspruchsfrist zu befinden ist. Wie die Kammer betonte, kann eine Einspruchsschrift, die das obengenannte Erfordernis zum **maßgeblichen Zeitpunkt** objektiv erfüllt hat, nicht dadurch unzulässig werden, daß sich ein Einsprechender - wie in dieser Sache - zur Untermauerung seiner Argumentation später auf Unterlagen zum Stand der Technik beruft, die in der Einspruchsschrift nicht erwähnt waren.

In **T 182/89** (ABl. 1991, 391) entschied die Kammer, daß eine bloße Erklärung eines Einsprechenden, die einmalige Wiederholung eines Beispiels eines Patents "genau nach der Beschreibung" habe nicht genau die im Patent beschriebenen und beanspruchten Ergebnisse erbracht, zur Erfüllung der Beweispflicht eindeutig und grundsätzlich nicht ausreicht. Wird also in einer Einspruchsschrift als **alleiniger Einspruchsgrund** unzureichende Offenbarung nach Art. 100 b) EPÜ geltend gemacht und als Angabe der "Tatsachen und Beweismittel" zur Begründung lediglich eine solche **Erklärung** abgegeben, so besteht nach Auffassung der Kammer ein triftiger Grund, den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen, weil er keine ausreichende Angabe von Tatsachen und Beweismitteln enthält, die - **selbst wenn sie sich nachträglich als zutreffend erwiesen** - einen Widerruf des Patents rechtlich und sachlich begründen könnten.

Wird ein Einspruchsgrund wie im vorliegenden Fall zwar in der Einspruchsschrift geltend gemacht, aber **als solcher nicht** innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist nach R. 55 c) EPÜ **substantiiert vorgetragen** (in dem Sinne, daß der Einspruch nach R. 56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen würde, wenn in der Einspruchsschrift dieser als einziger Grund vorgebracht wurde), so ist **dieser Einspruchsgrund** auf derselben Grundlage zurückzuweisen, als wäre er nach R. 56 (1) EPÜ unzulässig. Andernfalls könnte das Verfahren nämlich leicht mißbraucht werden, indem ein Einsprechender in seiner Einspruchsschrift mehrere Einspruchsgründe anführt, jedoch nur einen darin substantiiert vorträgt; die übrigen Einspruchsgründe könnte er dann in einem späteren Stadium des Einspruchsverfahrens durch das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln stützen, was wiederum Verzögerungen und höhere Kosten verursachen würde. Dies ist nach Auffassung der Kammer nicht zulässig, da aus R. 55 c) EPÜ in Verbindung mit R. 56 (1) EPÜ klar das Erfordernis hervorgeht, daß **jeder** in der Einspruchsschrift angeführte **Einspruchsgrund** innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten durch "Tatsachen und Beweismittel" zu stützen und andernfalls der Einspruch (zumindest in dem Umfang, in dem R. 55 c) EPÜ nicht entsprochen wird) als unzulässig zu verwerfen ist.

In **T 534/98** erklärte die Beschwerdekammer, der Nachweis behaupteten allgemeinen Fachwissens gehöre nicht zu den Substantiierungserfordernissen eines Einspruchs. Nach herrschender Rechtsprechung sei ein Nachweis für die Behauptung, daß etwas zum allgemeinen Fachwissen gehöre, nur erforderlich, wenn dies von einem anderen Beteiligten oder dem Europäischen Patentamt in Zweifel gezogen werde. Zwar werde in der Entscheidung **T 85/93** gefordert, daß auch Belege für allgemeines Fachwissen in einer früheren Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung vorgelegt werden sollten; für den Einspruchsschriftsatz gelte dies jedoch noch nicht.

8.5.2 Einzelfälle

a) Ausreichende Begründung

In mehreren Entscheidungen wurde eingehend untersucht, ob die Begründung in der Einspruchsschrift ausreichend ist (z. B. in **T 875/96**).

In **T 134/88** befand die Kammer, daß der Einspruch R. 55 c) EPÜ entsprach, obwohl in ihm nicht auf alle Merkmale des angegriffenen Anspruchs eingegangen worden war.

Zusammenfassend wurde festgestellt, daß ein Einspruch, der sich gegen das angebliche Fehlen von erfinderischer Tätigkeit bei einer Kombinationserfindung richtet, in der Regel unzulässig ist, wenn er sich nicht von der Bewertung eines Einzelmerkmals löst. Um zulässig zu sein, müßte er sich mit der Gesamterfindung oder doch wenigstens mit deren **wesentlichem** Gehalt auseinandersetzen, so daß durch die Angabe der den Einspruch stützenden Tatsachen ein Sachverhalt erkennbar wird, aufgrund dessen der Patentinhaber und die beurteilende Instanz in die Lage versetzt werden, den geltend gemachten Einspruchsgrund ohne eigene Ermittlungen abschließend zu beurteilen.

Zur Frage der Zulässigkeit eines nur auf eine nachveröffentlichte Druckschrift gestützten Einspruchs wurde in **T 185/88** (ABl. 1990, 451) von der Beschwerdekammer entschieden, daß eine formgerechte Einspruchsbegründung vorliegt, wenn die einzige als Beleg für das ausschließlich behauptete Fehlen erfinderischer Tätigkeit zitierte Entgegenhaltung (deutsche Patentschrift) zwar **nach** dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag veröffentlicht worden ist, jedoch einen Hinweis auf die **vor** dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag bekanntgewordene Veröffentlichung (deutsche Offenlegungsschrift) enthält.

In **T 533/94** und **T 534/94** sah die Kammer die Zulässigkeit des Einspruchs nicht dadurch beeinträchtigt, daß in der Einspruchsschrift die Verbindung zwischen den einzelnen Merkmalen der beanspruchten Erfindung und den einschlägigen Passagen der Entgegenhaltungen in Tabellenform hergestellt wurde, ohne ausdrücklich anzugeben, welche Einzelaussagen der Erfindung als neuheitsschädlich entgegengehalten oder als Beleg für mangelnde erfinderische Tätigkeit herangezogen wurden. Die Kammer führte aus, daß sich eine Einspruchsschrift an die Einspruchsabteilung und den Patentinhaber richtet, die nicht nur das Fachgebiet kennen, sondern auch mit der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit vertraut sind. Deshalb ist nach Auffassung der Kammer eine detaillierte, erschöpfende Erörterung von Sachverhalten, die solche Fachleute selbst erschließen können, für das Verständnis der Argumentation des Einsprechenden nicht notwendig und daher auch keine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs.

In **T 406/92** hat der Einsprechende in seiner Einspruchsschrift geltend gemacht, daß D4 in schriftlicher Form wiedergebe, was bei einer Tagung mündlich präsentiert worden sei. In einer Fußnote in D4 wurde auf diese Tagung Bezug genommen. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. In ihrer Entscheidung wird u. a. ausgeführt, daß der als dem Dokument D4 entsprechend dargestellte Vortrag nicht als zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ gehörig angesehen werden könne, da die Fußnote offenlasse, inwiefern der Vortrag der späteren Publikation entspreche. Die Beschwerdekammer entschied, daß die Zugänglichkeit einer mündlichen Beschreibung seitens der Öffentlichkeit von der Art und Weise dieser mündlichen Beschreibung (Vortrag, Gespräch, Rundfunk- oder Fernsehsendung etc.) sowie vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle etc.) abhängen. In der Einspruchsschrift waren diesbezüglich Angaben gemacht worden. Die Frage, ob die besagte Tagung tatsächlich öffentlich gewesen sei und ob der Inhalt des Vortrages tatsächlich der Offenbarung aus D4 entsprochen habe, berühre nicht die **Zulässigkeit** des Einspruchs, sondern könnte bei der **materiellrechtlichen Beurteilung** des Einspruchs von Bedeutung sein. Aus diesen Gründen sei der Einspruch zulässig (siehe auch **T 786/95**).

b) Unzureichende Begründung

In **T 448/89** (Abl. 1992, 361) folgte die Beschwerdekammer der Entscheidung **T 222/85** und verwarf den Einspruch als unzulässig. Nach Ansicht der Kammer ist das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen in einer Einspruchsschrift gemäß R. 55 c) EPÜ nicht erfüllt, wenn in einer als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Druckschrift mehrere unterschiedliche Gegenstände beschrieben sind und weder angegeben noch ohne weiteres erkennbar ist, welcher davon sämtliche Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs aufweisen soll. Zu dem vorgebrachten Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit fehlen dann die Angaben der Tatsachen und der Beweismittel. Der allgemeine Hinweis auf sämtliche im europäischen Recherchenbericht genannten Druckschriften genügt nicht, wenn nicht angegeben oder ohne weiteres erkennbar ist, welche Druckschrift jeweils welche vorgebrachte Tatsache beweisen soll.

In **T 545/91** knüpfte die Beschwerdekammer an die mit **T 448/89** (Abl. 1992, 361) und **T 222/85** (Abl. 1988, 128) begründete Rechtsprechung an. Der Einspruch wurde als unzulässig verworfen, da die eingereichte Entgegnung 200 Seiten umfaßte, in der Einspruchsschrift aber nicht gezielt auf bestimmte Textstellen Bezug genommen wurde. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß weitere klärende Angaben auch dann notwendig seien, wenn ein Fachmann das einschlägige Kapitel, wie vom Einsprechenden behauptet, sofort im Index finden würde, da auch dieses Kapitel noch 86 Seiten lang sei und Themen umfasse, zwischen denen kein direkter Zusammenhang bestehe (s. auch **T 204/91**).

In **T 550/88** (Abl. 1992, 117) hatte sich die Beschwerdekammer mit der Frage auseinanderzusetzen, ob **ältere nationale Rechte** von Rechts wegen "Tatsachen oder Beweismittel" darstellen, die für den Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit nach Art. 54 (1) und (3) EPÜ relevant sind. Falls nicht, stützen sie den angegebenen Einspruchsgrund nicht und erfüllen damit nicht das Erfordernis der R. 55 c) EPÜ. Nach Meinung der Kammer gehören bei richtiger Auslegung des Art. 54 (3) EPÜ ältere nationale Rechte nicht zum Stand der Technik; nur früher eingereichte europäische Patentanmeldungen nach dem EPÜ gelten nach Art. 54 (3) EPÜ als Stand der Technik. Die Beschwerdekammer entschied, daß der Einspruch unzulässig war, weil die einzigen in der Einspruchsschrift angegebenen Tatsachen und Beweismittel auf ältere nationale Rechte zurückgingen.

8.6 Vorbenutzung als Einspruchsgrund

8.6.1 Anforderungen an die Einspruchsschrift und weitere Beweismittel

Eine behauptete offenkundige Vorbenutzung wird von den Kammern im allgemeinen nur dann berücksichtigt, wenn dieses Vorbringen ausreichend substantiiert ist, d. h. wenn sich daraus ohne weiteres ergibt, wie die offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat; siehe ausdrücklich **T 6/86**, **T 329/86**, **T 328/87** (Abl. 1992, 701), **T 78/90**, **T 988/91**, **T 541/92**. Eine Behauptung gilt als ausreichend substantiiert, wenn sie für das EPA und die anderen Beteiligten verständlich ist, ohne daß sie eigene Nachforschungen unternehmen müssen - siehe allgemein **T 222/85** (Abl. 1988, 128) und **T 2/89** (Abl. 1991, 51) (vgl. **T 441/91**).

Wird ein Einspruch auf eine Vorbenutzung als Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2)

EPÜ gestützt, und soll diese Vorbenutzung Teil des rechtlichen und tatsächlichen Rahmens für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs sein, so müssen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern innerhalb der Einspruchsfrist alle zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen in der Einspruchsschrift angegeben werden. Eine offenkundige Vorbenutzung ist nur dann hinreichend glaubhaft gemacht, wenn genau angegeben wird, was der Öffentlichkeit wo, wann, wie und durch wen zugänglich gemacht wurde (s. **T 328/87**, ABl. 1992, 701 und **T 93/89**, ABl. 1992, 718, **T 1002/92**, ABl. 1995, 605, **T 212/97**).

In **T 538/89** stellte die Kammer fest, daß die angegebenen Beweismittel noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden können, da R. 55 c) EPÜ lediglich fordert, daß sie angegeben werden (s. auch **T 752/95**, **T 249/98**). Eine Zeugenbenennung für eine spätere Zeugeneinvernahme ist als Angabe eines Beweismittels zu werten (vgl. auch **T 28/93**, **T 988/93**).

8.6.2 Ermittlung von Amts wegen durch das EPA

Nach Art. 114 EPÜ besteht für das EPA eine beschränkte Pflicht, eine offenkundige Vorbenutzung von Amts wegen zu ermitteln.

In **T 129/88** (ABl. 1993, 598) wurde festgestellt, daß eine Beschwerdekammer (wie auch eine Einspruchsabteilung) zwar nach Art. 114 (1) EPÜ verpflichtet ist, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, diese Verpflichtung aber nicht bis zur Prüfung einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung geht, wenn die Partei, die diese Behauptung zu einem früheren Zeitpunkt aufgestellt hat, aus dem Verfahren ausgeschieden ist und alle maßgeblichen Tatsachen ohne ihre Mitwirkung schwer zu ermitteln sind. Die Kammer begründete dies damit, daß die Verpflichtung des EPA zur Ermittlung von Amts wegen gemäß Art. 114 (1) EPÜ nicht unbeschränkt sei, sondern nur so weit gehe, wie sich der Kosten- und Zeitaufwand rechtfertigen lasse. Daher solle das EPA, wenn der Einsprechende seinen Einspruch zurücknehme und dadurch zu erkennen gebe, daß er am Ausgang des Einspruchs nicht mehr interessiert sei, in der Regel aus Gründen der Verfahrensökonomie von weiteren Ermittlungen absehen, obwohl es dem EPA je nach Land des Wohnsitzes etwaiger Zeugen möglicherweise zu Gebote stehe, diese entweder vor dem EPA oder vor dem Gericht eines Vertragsstaats zur Aussage zu zwingen. Anders läge der Fall, wenn eine relevante offenkundige Vorbenutzung bereits durch Unterlagen, deren Echtheit außer Zweifel stehe, belegt oder der Sachverhalt der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung unbestritten wäre (siehe auch **T 830/90**, ABl. 1994, 713, **T 887/90**, **T 634/91**, **T 252/93**, **T 34/94**).

8.6.3 Substantiierung als Zulässigkeitserfordernis

Eine behauptete offenkundige Vorbenutzung ist in der Einspruchsschrift glaubhaft zu machen. Zwischen der Prüfung des Einspruchs auf seine Zulässigkeit und der Prüfung auf seine materiellrechtliche Begründetheit muß aber immer noch ein Unterschied gemacht werden. Um festzustellen, ob eine Erfindung der Öffentlichkeit durch Vorbenutzung zugänglich gemacht wurde, müssen nach den Entscheidungen **T 194/86**, **T 326/87**, ABl. 1992, 701, **T 93/89**, ABl. 1992, 718, **T 232/89**, **T 538/89**, **T 754/89**, **T 78/90**, **T 600/90**, **T 877/90**, **T 441/91**, **T 602/91**, **T 988/91**, **T 541/92** und **T 927/98** folgende Sachverhalte geklärt

werden:

- a) den Zeitpunkt der Benutzung (d. h. wann die Benutzungshandlung stattfand),
- b) den Gegenstand der Benutzung (d. h. was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde)
- c) die Umstände der Benutzungshandlung (d. h. wo, wie und durch wen der Gegenstand der Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde)

In **T 522/94** (ABl. 1998, 421) vertrat die Kammer die Auffassung, die Voraussetzung der Zulässigkeit bezwecke ganz allgemein, dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung die Möglichkeit zu geben, den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen zu überprüfen.

Für die Zulässigkeit ist die Feststellung, daß diese Vorbenutzung tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (**T 1022/99**), daher ohne Belang.

9. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs

9.1 Einleitung

In **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408 und 420) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß ein der Erteilung nachgeschaltetes Einspruchssystem unterschiedlich ausgestaltet sein könne. Denkbar wäre beispielsweise, daß sich der Einsprechende darauf beschränken könne, auf der Grundlage einiger allgemeiner Bemerkungen lediglich eine generelle Neuprüfung der eingereichten Patentanmeldung zu beantragen. Das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren nach Patenterteilung sei jedoch anders konzipiert. Wie Art. 99 EPÜ i.V.m. R. 55 c) EPÜ zu entnehmen sei, müsse die Einspruchsschrift unter anderem eine Erklärung darüber enthalten, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt werde, sowie die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel angeben.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer lautete deshalb die Kernfrage in den ihr vorgelegten Fällen, ob die vom Einsprechenden gemäß R. 55 c) EPÜ abgegebene Erklärung die Befugnis und die Verpflichtung des EPA zur Prüfung des Falls einschränkt oder ob sich die Prüfung über den Umfang des Einspruchs hinaus auch auf andere, in der Erklärung nicht genannte Teile des Patents und Einspruchsgründe erstrecken kann oder gar soll.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer "ergibt R. 55 c) EPÜ nur dann einen Sinn, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine **Doppelfunktion** zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen (zusammen mit anderen Bestimmungen) die **Zulässigkeit** des Einspruchs regelt und zum anderen den **rechtlichen und faktischen Rahmen** festlegt, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist".

Der **rechtliche Rahmen** einer Einspruchssache wird allein dadurch abgesteckt, (i) in welchem Umfang tatsächlich gegen das Patent Einspruch eingelegt und (ii) auf welche Einspruchsgründe er gestützt wird, während der **faktische Rahmen** durch die angezogenen und gemäß R. 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift angegebenen Tatsachen und Beweismittel bestimmt wird. Es liegt daher auf der Hand, daß Einspruchsgründe, die letztlich nicht durch

solche Tatsachen und Beweismittel untermauert werden, und Ansprüche, die letztlich nicht angefochten werden, (auch wenn sie in der Einspruchsschrift formell erwähnt sind) richtigerweise nicht als "rechtlicher und faktischer Rahmen" des Einspruchs angesehen werden können (**T 737/92**).

Außerdem muß zwischen den beiden Haupterfordernissen der R. 55 c) EPÜ unterschieden werden, nämlich der Angabe des Umfangs, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, einerseits und der Angabe der Einspruchsgründe andererseits.

9.2 Rechtlicher Rahmen des Einspruchs

9.2.1 Umfang, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird

Art. 99 (1) EPÜ sieht unter anderem vor, daß der Einspruch "schriftlich einzureichen und zu begründen" ist. Gemäß R. 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten, "in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt" wird. Das Einspruchsverfahren stellt eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des EPÜ dar, daß ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel nationaler Patente zerfällt, für die die Gerichte der benannten Vertragsstaaten zuständig sind. Das Einspruchsverfahren stellt auch insofern eine Ausnahme dar, als während einer bestimmten Frist der Widerruf eines europäischen Patents beim EPA zentral beantragt werden kann, das dann über diesen Antrag entscheidet. In Anbetracht dessen vertrat die Kammer in der Entscheidung **T 9/87** (ABl. 1989, 438) die Auffassung, daß die in R. 55 c) EPÜ vorgesehene Erklärung über den Umfang des Einspruchs gegen das europäische Patent in Verbindung mit den Einspruchsgründen die strittigen Punkte und damit den Rahmen absteckt, innerhalb dessen das EPA zur Prüfung des angefochtenen Patents nach Art. 101 EPÜ befugt ist.

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde die Frage, inwieweit die Einspruchsabteilung (oder nach R. 66 (1) EPÜ eine Beschwerdekammer) das Patent nach den Art. 101 und 102 EPÜ prüfen kann, eine Zeit lang unterschiedlich beurteilt. Manche Kammern meinten, daß die Prüfung auf die angefochtenen Ansprüche zu beschränken sei (z. B. **T 9/87**, **T 192/88**). Andere plädierten für eine uneingeschränkte Prüfung der Einspruchsgründe und der Ansprüche gemäß Art. 114 (1) EPÜ (z. B. **T 156/84** ABl. 1988, 372, **T 266/87**, **T 197/88** ABl. 1989, 412, **T 493/88**, ABl. 1991, 380, **T 392/89**).

In **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408 und 420) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß eine Beschränkung des Einspruchs auf einen bestimmten Teil des Patents eher ungewöhnlich sei. Sei dies jedoch der Fall, so beschränke sich die Prüfung des Einspruchs nach Art. 101 EPÜ auf den in der Einspruchsschrift angegebenen Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt werde. Weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer sei verpflichtet oder befugt, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden könne.

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß das in R. 55 c) EPÜ enthaltene Erfordernis, wonach innerhalb der in Art. 99 (1) EPÜ festgelegten Frist anzugeben sei, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt werde, offensichtlich sinnlos wäre,

wenn später auch andere Teile des Patents ohne weiteres in das Verfahren einbezogen werden könnten. Dies widerspräche auch dem im EPÜ verankerten Grundkonzept des Einspruchs nach Patenterteilung. Gegenstände, die der Einsprechende nicht angegriffen habe, unterlägen daher keinem "Einspruch"; auch sei diesbezüglich kein "Verfahren" im Sinne der Art. 114 EPÜ und 115 EPÜ anhängig. Infolgedessen sei das EPA nicht befugt, sich überhaupt mit ihnen zu befassen (s. **T 443/93**).

Allerdings könnten Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhingen, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden sei, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt werde.

Die mögliche Auswirkung der Entscheidung **G 9/91** auf die Praxis der Beschwerdekammern wurde in **T 376/90** (ABl. 1994, 906) behandelt. Gemäß den Anforderungen der R. 56 (1) EPÜ i. V. m. mit R. 55 c) EPÜ, wonach die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, enthalten muß, ging die Kammer von dem anerkannten Grundsatz aus, daß Erklärungen so auszulegen sind, wie der Adressat sie unter den gegebenen Umständen verstehen würde (s. **T 1/88**). Die Kammer fügte jedoch hinzu, daß es zwar bisher allgemein üblich war, bei Einsprüchen, die keine ausdrückliche Erklärung darüber enthielten, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wurde, das Fehlen dieser Erklärung dahingehend auszulegen, daß der Einsprechende gegen das Patent als Ganzes Einspruch einzulegen beabsichtigt, es aber nunmehr fraglich erscheint, ob diese Praxis in Anbetracht der Entscheidung **G 9/91** (ABl. 1993, 408) fortgesetzt werden kann. Wenn ernsthafte Zweifel über den Umfang bestehen, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, kann dies im Extremfall tatsächlich dazu führen, daß der Einspruch als unzulässig verworfen wird.

In **T 1019/92** wurde entschieden, daß das Erfordernis der R. 55 c) EPÜ erfüllt ist, wenn explizit beantragt wird, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Bei einem solchen Antrag des Einsprechenden auf Widerruf des Patents in vollem Umfang fällt ein abhängiger Anspruch nach Ansicht der Kammer nicht aus dem Einspruch heraus, nur weil ihm keine konkrete Vorveröffentlichung entgegengehalten wird.

In **T 1066/92** wurden von den 10 Ansprüchen des Streitpatents die Ansprüche 3, 4 und 5 mit einem Einspruch angegriffen. Es wurde beantragt, diese Ansprüche wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in geändertem Umfang nur mit den Ansprüchen 1 und 2 in der erteilten Fassung aufrecht. Der Patentinhaber legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Kammer stellte fest, daß der Einsprechende weder innerhalb der Einspruchsfrist noch später im Verfahren vor der Einspruchsabteilung einen konkreten Antrag auf Ausdehnung des Einspruchs auf die erteilten Ansprüche 6 bis 10 gestellt hatte. Der Einsprechende vertrat die Auffassung, daß die Einspruchsabteilung aufgrund des Art. 114 (1) EPÜ zur Ausdehnung des Einspruchs befugt sei, insbesondere dann, wenn andernfalls Ansprüche aufrechterhalten würden, die eindeutig nicht patentierbar seien. Die Kammer entschied, daß gemäß **G 9/91** die Einspruchsabteilung nicht befugt sei, den Einspruch auf die erteilten Ansprüche 6 bis 10 auszudehnen, und deshalb nicht berechtigt sei, diese Ansprüche zu widerrufen. Abgesehen

davon, daß die Kammer den Gegenstand dieser Ansprüche prima facie nicht für patentunwürdig hielt, war sie auch der Auffassung, dieser Standpunkt des Einsprechenden finde keine Stütze in **G 9/91**. Auch lasse die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer keinen Raum für eine Ausdehnung des Einspruchs über die Erklärung nach R. 55 c) EPÜ hinaus (Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Die Kammer sah in diesem Fall keinen Grund, von den in **G 9/91** gezogenen Schlußfolgerungen abzugehen, und vertrat die Auffassung, die erteilten Ansprüche 6 bis 10 hätten von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten werden müssen. Mit dem Widerruf der nicht mit einem Einspruch angefochtenen Ansprüche habe diese ihre Befugnisse überschritten; die Entscheidung müsse daher aufgehoben werden.

In **T 114/95** behauptete der Beschwerdegegner/Patentinhaber, die Beschwerde sei in bezug auf den erteilten unabhängigen Anspruch 4 nicht zulässig, weil der Beschwerdeführer in seiner Einspruchsschrift keinen der Gründe nach Art. 100 EPÜ gegen den Gegenstand des Anspruchs vorgebracht habe. Die Kammer vertrat die Auffassung, wenn ein Einsprechender den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantrage, **reiche es zur Erfüllung** der Erfordernisse der R. 55 c) EPÜ aus, gegen **mindestens** einen Anspruch des Patents einen oder mehrere Einspruchsgründe vorzubringen (s. **T 926/93**, ABl. 1997, 447, **T 1180/97**). Die R. 55 c) EPÜ verweise nicht auf Ansprüche, sondern bestimme vielmehr, daß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten müsse, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt werde. Ferner befand die Kammer, nach dem EPÜ könne ein Einsprechender, dessen Einspruch für zulässig befunden worden sei, uneingeschränkt die Gründe, Tatsachen und Beweismittel für einen Widerruf des Patents geltend zu machen, die von einem oder mehreren anderen Einsprechenden vorgebracht worden seien. Deshalb habe sich der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall auf die geltend gemachte mangelnde erfinderische Tätigkeit stützen können, die der andere, nicht beschwerdeführende Einsprechende gegen den erteilten Anspruch 4 vorgebracht habe.

9.2.2 Einspruchsgründe, auf die der Einspruch gestützt wird

In **G 10/91** (ABl. 1993, 420) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit dem zweiten Haupterfordernis der R. 55 c) EPÜ, nämlich der Angabe der Einspruchsgründe, auf die sich der Einspruch stützt. Hierbei ging es um die Frage, ob die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Art. 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen muß oder ob die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragenen Einspruchsgründe beschränkt ist.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß sich die hier zutage tretenden Probleme von den vorstehend im Zusammenhang mit dem ersten Haupterfordernis behandelten Fragen in folgender Hinsicht unterscheiden: Während es beim Umfang des Einspruchs um die formale Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer gehe, sich mit einem nicht angefochtenen Teil des Patents zu befassen, beträfen die mit den Einspruchsgründen zusammenhängenden Probleme eher die Verfahrensgrundsätze, die anzuwenden seien, wenn das europäische Patent oder ein Teil desselben ordnungsgemäß angefochten worden sei. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß Art. 114 (1) EPÜ **keine** Rechtsgrundlage für eine **obligatorische Prüfung** von Einspruchsgründen biete, die in der Erklärung gemäß R. 55 c) EPÜ nicht erfaßt seien. Sie wandte sich dann der Frage zu, ob Art. 114 (1) EPÜ die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer überhaupt zur

Prüfung dieser Gründe **ermächtigt**. Nach Auffassung der Kammer kann die **Einspruchsabteilung** gemäß Art. 114 (1) EPÜ **im Wege der Amtsermittlung** auch Einspruchsgründe prüfen, die durch die Erklärung nach R. 55 c) EPÜ nicht gedeckt sind. Dies sollte jedoch nur geschehen, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden.

So hat die Große Beschwerdekammer in **G 10/91** die Ansicht vertreten, daß eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer nicht verpflichtet ist, über die in der Erklärung gemäß R. 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung jedoch in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

In **T 736/95** (ABl. 2001, 191) war der vom Beschwerdeführer nach Art. 100 c) EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund im Einspruchsschriftsatz nicht erwähnt worden. Es stellte sich die Frage, ob der neu angeführte Einspruchsgrund nach Art. 114 (1) EPÜ überhaupt geprüft werden konnte. Die Kammer stellte fest, daß aus der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, insbesondere Entscheidungen **G 10/91** und **G 1/95** und aus den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt hervorgehe, daß es Zweck von Patentverfahren vor der ersten Instanz zu vermeiden sei, daß ungültige Patente entstünden. Durch den zusätzlichen Hinweis der Großen Beschwerdekammer, daß sie einen Grund für eine Änderung der in der ersten Instanz bestehenden Praxis nicht erkennen könne, ließ sie darauf schließen, daß in der ersten Instanz zumindest zu prüfen sei, ob ein neuer Einspruchsgrund relevant sei. Demzufolge hätte die Einspruchsabteilung vor der Zurückweisung zunächst nach Art. 114 (1) EPÜ prüfen müssen, ob der nach Art. 100 c) EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund möglicherweise einer Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe.

In **T 128/98** kam die Kammer zu dem Schluß, daß lediglich der Verweis auf Art. 100 c) EPÜ in der Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht implizit bedeute, daß der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt sei, wenn die Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht im wesentlichen diesen Einspruchsgrund zum Gegenstand hatte. Der angegriffene Abschnitt der Entscheidung, der eine formale Bezugnahme auf Art. 100 c) EPÜ enthielt, war im wesentlichen mit der Frage befaßt, ob eine Änderung des erteilten Anspruchs Art. 123 (2) EPÜ erfülle.

Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden (s. S. 580 ff.).

In **T 986/93** (ABl. 1996, 215) stellte die Kammer zum einen klar, daß die Entscheidung einer Einspruchsabteilung, das verspätete Vorbringen zu einem neuen Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen, nichts daran ändere, daß der Einspruchsgrund im Einspruchsverfahren geltend gemacht, d. h. eingeführt wurde. Zum anderen sei die verfahrenstechnische Entscheidung einer Einspruchsabteilung, ein Vorbringen nicht zu berücksichtigen, ein wesentliches Element ihres Entscheidungsfindungsprozesses und

gehöre somit zu den Fragen, die einer Überprüfung unterlägen, wenn die abschließende Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich angefochten werde. Die Kammer führte aus, daß sie eine Ermessensentscheidung einer Einspruchsabteilung gemäß Art. 114 (2) EPÜ nur ungern antaste, diesen Schritt aber doch täte, wenn es notwendig und sachdienlich sei (**T 122/84**, ABl. 1987, 177). Nach Ansicht der Kammer ist es einer Beschwerdekammer nicht verwehrt, einen verspätet vorgebrachten, von der Einspruchsabteilung gemäß Art. 114 (2) EPÜ außer acht gelassenen Einspruchsgrund zu prüfen, wenn sie der Meinung ist, daß die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in diesem Punkt nicht richtig ausgeübt hat.

In **T 1066/92** erhob der Einsprechende erst nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer einen auf Art. 100 b) EPÜ gestützten Einwand wegen mangelnder Offenbarung gegen die erteilten Ansprüche 3 bis 5 des damals vorliegenden Hilfsantrags. Derselbe Einwand betraf auch auf die Ansprüche 3 und 4 des streitigen Patents. Der Beschwerdegegner gab an, daß dieser Einwand deshalb verspätet vorgebracht worden sei, weil er sich erst im Zuge der Erklärungen ergeben habe, die der Beschwerdeführer im Laufe des Einspruchsbeschwerdeverfahrens vorgebracht habe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sie entsprechend den Grundsätzen in den Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** (Entscheidungsgründe Nr. 18) diesen neuen Grund nicht ohne die Zustimmung des Beschwerdeführers prüfen könne. In Ermangelung dieser Zustimmung und mit Rücksicht darauf, daß der Einwand nach Art. 100 b) EPÜ prima facie höchst bedeutsam erscheine und geklärt werden müsse, bevor die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit geprüft werden könnten, mache die Kammer von ihrem Ermessen nach Art. 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweise die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurück, die nach den in der Entscheidung **G 9/91** (Entscheidungsgründe Nr. 16) aufgestellten Grundsätzen befugt sei, einen durch die Erklärung gemäß R. 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Einspruchsgrund von Amts wegen vorzubringen.

In **T 737/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß der gerichtliche Charakter des Beschwerdeverfahrens den Rahmen für die Ermittlungsbefugnis der Kammern nach Art. 114 (1) EPÜ in Verbindung mit dem in R. 66 (1) EPÜ enthaltenen Zusatz "entsprechend" festlege. In diesen "rechtlichen und faktischen Rahmen" des Einspruchsverfahrens fielen weder Einspruchsgründe, die nicht tatsächlich durch Tatsachen oder Beweismittel erhärtet seien, noch Ansprüche, die nicht tatsächlich mit dem Einspruch angefochten worden seien. Nach Auffassung der Kammer verstieße es eindeutig gegen die im EPÜ festgeschriebenen Rechtsgrundsätze, wenn im Beschwerdeverfahren unter fälschlicher Berufung auf den aus dem Gesamtzusammenhang des EPÜ gerissenen Wortlaut des Art. 114 (1) EPÜ und speziell der R. 66 (1) EPÜ eine Verschiebung dieses Rahmens zugelassen würde.

9.2.3 Rechtsbegriff der "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ

In einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (**T 937/91**, ABl. 1996, 25) ging es darum, daß auf der Grundlage von Art. 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Art. 54 EPÜ und Art. 56 EPÜ begründet wurde, und um die Frage, ob eine Beschwerdekammer von sich aus den Einspruchsgrund in das Verfahren einführen kann, daß der Gegenstand der Ansprüche nicht den Erfordernissen des Art. 52 (2) EPÜ entspricht.

Eine weitere Frage wurde in der Sache **T 514/92** (ABl. 1996, 270) vorgelegt: "Ist gegen ein Patent gemäß Art. 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?"

In **G 1/95** und **G 7/95** (ABl. 1996, 615 und 626) (verbundene Verfahren) mußte die Große Beschwerdekammer vor der Entscheidung der ihr vorgelegten Rechtsfragen zunächst die Bedeutung des in Art. 100 EPÜ enthaltenen Rechtsbegriffs "Einspruchsgründe" klären. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer soll Art. 100 EPÜ im Rahmen des EPÜ limitierend regeln, auf welche Rechtsgrundlagen, d. h. auf welche Einwände, ein Einspruch gestützt werden kann. Wie die Kammer darlegte, gibt es zu jedem in Art. 100 EPÜ genannten "Einspruchsgrund" ein entsprechendes Erfordernis in einem anderen Artikel des EPÜ. Während sich aber die Einspruchsgründe in Art. 100 b) und c) EPÜ jeweils auf eine einzelne Rechtsgrundlage für einen Einspruch, nämlich unzureichende Offenbarung bzw. unzulässige Erweiterung vor der Erteilung, beziehen, verhält es sich bei Art. 100 a) EPÜ anders. Art. 100 a) EPÜ bezieht sich nicht nur auf die allgemeine Definition patentfähiger Erfindungen nach Art. 52 (1) EPÜ und die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 EPÜ, sondern auch auf eine Reihe von Definitionen, die in den Art. 52 (2) bis (4) EPÜ und 54 bis 57 EPÜ (zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit") aufgestellt werden und in Verbindung mit Art. 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe verkörpern. All diese Art. 52 bis 57 EPÜ stellen daher in Verbindung mit Art. 100 a) EPÜ nicht einen (einzigen) Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents, sondern vielmehr eine Sammlung verschiedener Einwände (d. h. Rechtsgrundlagen) dar. Ein Einspruch im Rahmen des Art. 100 a) EPÜ ist demnach nur dann zulässig, wenn er sich auf mindestens eine der Rechtsgrundlagen für einen Einspruch, d. h. auf mindestens einen der in den Art. 52 bis 57 EPÜ behandelten Einspruchsgründe, stützt.

9.2.4 Bedeutung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund"

Im Zusammenhang mit der richtigen Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren befaßte sich die Große Beschwerdekammer in **G 1/95** und **G 7/95** auch mit der Bedeutung des in der Stellungnahme **G 10/91** (ABl. 1993, 420, Entscheidungsgründe Nr. 18) verwendeten Rechtsbegriffs "neuer Einspruchsgrund". Sie gelangte zu dem Schluß, daß damit ein Einspruchsgrund gemeint sein muß, der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung unter Beachtung der in **G 10/91** (Entscheidungsgründe Nr. 16) aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist. Nachdem die Bedeutung dieser Schlüsselbegriffe geklärt war, entschied die Kammer über die ihr vorgelegten Rechtsfragen.

Ihre Entscheidung in der Sache **G 1/95** hat folgenden Tenor: Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Art. 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand,

daß der Gegenstand nach Art. 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

In **G 7/95** traf sie folgende Entscheidung: Ist gegen ein Patent gemäß Art. 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift genannten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Art. 52 (1) EPÜ und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit gegenüber diesen Entgegenhaltungen als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Die Behauptung, daß die nächstliegende Entgegenhaltung für die Patentansprüche neuheitsschädlich ist, kann jedoch bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft werden. Die Große Beschwerdekammer entschied nicht, ob eine Beschwerdekammer die neue Behauptung, die Ansprüche seien gegenüber einem erst im Beschwerdeverfahren eingeführten Schriftstück nicht neu, vom Verfahren ausschließen muß, wenn der Patentinhaber sein Einverständnis verweigert.

In **T 274/95** (ABl. 1997, 99) entschied die Kammer, daß die Einspruchsabteilung dann, wenn ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), nicht verpflichtet ist, diesen Einspruchsgrund weiter zu prüfen oder auf ihn in ihrer Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht (s. **G 10/91**). Sie befand ferner, daß ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme **G 10/91** ist und folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden kann.

In **T 928/93** hatte der Einsprechende fehlende Neuheit des patentierten Gegenstandes gerügt. Dieser Einwand scheiterte, weil der vorbekannte und der beanspruchte Gegenstand zwar die gleiche Wirkung aufwiesen, jedoch nicht dieselben Merkmale hatten. Nach ständiger Rechtsprechung erstreckt sich jedoch der Offenbarungsgehalt des Standes der Technik nicht auf Äquivalente des beschriebenen Gegenstandes. Einwände wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit wurden von dem Beschwerdeführer/Einsprechenden erstmals im Beschwerdeverfahren in seiner Antwort auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht. Im Hinblick auf die Entscheidungen **G 10/91** (ABl. 1993, 420) und **G 7/95** (ABl. 1996, 626) der Großen Beschwerdekammer war - da auch kein Einverständnis des Beschwerdegegners vorlag - ein solcher neuer Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen.

9.3 Faktischer Rahmen des Einspruchs

9.3.1 Verspätet vorgebrachte neue Entgegenhaltungen, Beweise und Argumente

In **T 1002/92** (ABl. 1995, 605) stellte die Kammer fest, daß bei der Prüfung der Frage, ob ein **weiterer**, in der Einspruchsschrift nicht enthaltener **Einspruchsgrund** nach Ablauf der

Einspruchsfrist noch zum Verfahren vor der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer zugelassen werden kann, zwangsläufig stillschweigend davon ausgegangen wird, daß dann zumindest auch neue "Tatsachen und Beweismittel" zu seiner Stützung vorgebracht werden. Die bloße Nennung eines neuen Einspruchsgrunds ohne Angabe entsprechender neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente wäre nämlich weder vor noch nach Ablauf der Einspruchsfrist zulässig. Wenn es um die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter **neuer** Tatsachen, Beweismittel und Argumente geht, widerspräche es der Logik, ein solches neues Vorbringen zu einem neuen Einspruchsgrund nach anderen Maßstäben zu beurteilen als ein verspätetes Vorbringen zur Stützung eines bereits in der Einspruchserklärung genannten Einspruchsgrunds. Daraus folgt nach Auffassung der Kammer, daß die Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer für die Zulässigkeit neuer Einspruchsgründe (Komponente ii der Einspruchserklärung gemäß R. 55 c) EPÜ) aufgestellt hat, auch auf verspätet vorgebrachte neue "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung schon in der Einspruchserklärung angegebener Einspruchsgründe allgemein anwendbar sind (s. auch S. 368).

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber hatte in **T 623/93** vorgebracht, daß die Einspruchsbeurteilung ausschließlich die Neuheit des Anspruchs 1 behandle, so daß der Einspruch insoweit, als er sich gegen die Ansprüche 2 bis 12 und gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit beim Anspruch 1 richte, nicht zulässig sei. Die Kammer stellte jedoch fest, daß der Beschwerdegegner im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche eingereicht hatte. Erst damit wurde es für den Beschwerdeführer/Einsprechenden notwendig, gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei diesen neuen Ansprüchen zu argumentieren. Unter solchen Umständen sei es nicht zu beanstanden, daß der Einsprechende neue Entgegenhaltungen und neue Argumente vorbringe, die gegen die neuen Ansprüche gerichtet seien. Die Prüfung eines so begründeten neuen Vorbringens durch die Einspruchsabteilung stehe im Einklang mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer **G 9/91** (Entscheidungsgründe Nr. 19).

9.3.2 Substantiierung eines neuen Einspruchsgrunds

In **T 433/93** entschied die Kammer, daß eine Einspruchsabteilung, die beschließt, zusätzlich zu dem oder den vom Einsprechenden in der Einspruchsschrift erhobenen und substantiierten Einspruchsgründen einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, dies in aller Regel schriftlich und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Verfahrens tun sollte. Die schriftliche Mitteilung, mit der die Einspruchsabteilung den Patentinhaber davon unterrichtet, daß ein neuer Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wird, soll dabei sicherstellen, daß der Patentinhaber nicht nur den neuen Einspruchsgrund (d. h. die neue Rechtsgrundlage für den Einspruch) kennt, sondern auch die rechtlichen und faktischen Gründe zur Untermauerung (d. h. Substantiierung) dieses neuen Einspruchsgrunds, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen konnten, damit er genau weiß, was ihm vorgehalten wird, und hinreichend Gelegenheit hat, sich hierzu zu äußern. Wenn sich eine Einspruchsabteilung in einem ausgesprochenen Ausnahmefall erstmals in der mündlichen Verhandlung veranlaßt sieht, einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, empfiehlt es sich grundsätzlich, daß sie dem Patentinhaber die Einführung des neuen Einspruchsgrunds und die ihn substantiierenden rechtlichen und faktischen Gründe auch in der mündlichen Verhandlung

Einspruchsverfahren

schriftlich mitteilt. Auf diese Weise kann jedes Mißverständnis vermieden und die Mitteilung in die Akte aufgenommen werden.

9.3.3 Erlangung von Beweismitteln

In der Sache **T 154/95** stützte sich der Einspruch des Einsprechenden 1 auf eine Vorbenutzung, die dieser erst nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht hatte. Die Einspruchsabteilung verwarf den Einspruch als unzulässig. Der Einsprechende 2, dessen Einspruch für zulässig befunden worden war, griff nun seinerseits den vom Einsprechenden 1 vorgebrachten Einwand der Vorbenutzung auf.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß es für eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer grundsätzlich keine Rolle spielt, auf welche Weise ein Einsprechender von entgegengehaltenen Unterlagen oder Beweismitteln, die der Öffentlichkeit zugänglich waren, Kenntnis erlangt. Infolgedessen hindert einen Einsprechenden nichts daran, eine Vorbenutzung aufzugreifen, die in derselben Sache von einem anderen Einsprechenden vorgebracht worden war, dessen Einspruch jedoch als unzulässig verworfen wurde.

9.3.4 Aufgreifen der Einwände anderer Beteiligter

T 270/94 betraf eine ähnliche Situation wie die in der oben genannten Entscheidung **T 154/95**. Die Einspruchsabteilung gab dem Einsprechenden 1, der seinen Einspruch ausschließlich auf mangelnde Neuheit stützte, keine Gelegenheit, zu dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, den der Einsprechende 2 als einzigen Einspruchsgrund vorgebracht hatte, Stellung zu nehmen. Sie vertrat diesbezüglich die Auffassung, daß der Einsprechende 1 das Verfahren mißbrauchen und gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen würde, wenn er den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und damit einen neuen Einspruchsgrund erstmals in der mündlichen Verhandlung einführen würde.

Da aber nach Art. 99 (4) EPÜ am Einspruchsverfahren die Einsprechenden neben dem Patentinhaber beteiligt sind, liegt es auf der Hand, daß mehrere zulässige Einsprüche nicht zu einer entsprechenden Anzahl paralleler Einspruchsverfahren führen. Deshalb verstieß die Einspruchsabteilung gegen Art. 113 (1) EPÜ, als sie den Einsprechenden 1 daran hinderte, zu einem vom Einsprechenden 2 ordnungsgemäß vorgebrachten und gemäß R. 57 (2) EPÜ allen Beteiligten mitgeteilten Einspruchsgrund Stellung zu nehmen. Außerdem hielt die Kammer fest, daß der von der Einspruchsabteilung angezogene Art. 114 (2) EPÜ hier nicht zur Anwendung kommt, weil er lediglich besagt, daß das EPA verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen braucht, während im vorliegenden Fall einer der Verfahrensbeteiligten Argumente zu einem von einem anderen Beteiligten rechtzeitig eingereichten Einspruchsgrund vorgebracht hat.

10. Änderungen im Einspruchsverfahren

10.1 Zulässigkeit von Änderungen

10.1.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Ausführungsordnung enthielt bislang keine ausdrückliche Regelung über das Recht des Patentinhabers zur Änderung des Patents im Einspruchsverfahren, wie sie mit R. 86 EPÜ für das Erteilungsverfahren gegeben ist. R. 57a EPÜ sieht jetzt vor, daß unbeschadet R. 87 EPÜ die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden können, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist. Die geänderten Vorschriften gelten auch für alle Verfahren, die zu diesem Zeitpunkt anhängig waren (s. ABl. 1995, 409).

Vor Inkrafttreten der R. 57a EPÜ hatten die Beschwerdekammern Änderungen nur insoweit zugelassen, als sie durch einen Einspruchsgrund bedingt waren, auf den sich der Einsprechende gestützt hatte (s. "Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987-1992, S. 157). Durch R. 57a EPÜ wurden weitere Möglichkeiten einer Änderung des Patents geschaffen. Nach R. 57a EPÜ müssen Änderungen im Einspruchsverfahren durch die in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe veranlaßt sein. Das heißt, daß Änderungen nur dann zugelassen werden können, wenn sie zum Ausräumen eines Einspruchsgrunds erforderlich sind. Der in Frage stehende Einspruchsgrund muß jedoch nicht unbedingt vom Einsprechenden selbst geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt wird, auch Änderungen einreichen, um hinzugefügte Gegenstände zu streichen (Richtlinien D-IV, 5.3). Nicht zulässig waren im Einspruchsverfahren bisher Änderungen, die nur im Hinblick auf ältere nationale Rechte vorgeschlagen wurden (**T 550/88**, ABl. 1992, 117). Gemäß der R. 57a EPÜ sind nun im Einspruchsverfahren auch Änderungen zulässig, die durch ältere nationale Rechte - die nicht zu den Einspruchsgründen nach Art. 100 EPÜ gehören - veranlaßt sind. Die Bezugnahme auf R. 87 EPÜ, die auch für das Einspruchsverfahren gilt, stellt dies ausdrücklich klar.

Mit R. 57a EPÜ wurde eine *lex specialis* für Änderungen im Einspruchsverfahren geschaffen. Es handelt sich um eine rein materiellrechtliche Regelung des Änderungsrechts. Über den Zeitpunkt, bis zu dem Änderungen zulässig sind, wird hier keine Regelung getroffen - insoweit verbleibt es bei der bestehenden Praxis. Die inhaltliche Beschränkung des Änderungsrechts trägt dem Sinn des Einspruchsverfahrens Rechnung (s. Mitteilung vom 1.6.1995 über die Änderung des EPÜ, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung, ABl. 1995, 409).

10.1.2 Mangelnde Klarheit - Beseitigung von Unklarheiten im erteilten Patent

Andere rechtliche Aspekte, die die Beschwerdekammern in früheren Entscheidungen behandelt haben, bleiben von der neu eingeführten R. 57a EPÜ unberührt.

In **T 127/85** (AbI. 1989, 271) führte die Kammer aus, daß es zu einem Mißbrauch des

Einspruchsverfahrens führen könne, wenn dem Patentinhaber Änderungen gestattet würden, die nicht durch die Einspruchsgründe an sich bedingt sind, sondern lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Offenbarung dienen; dies gilt auch dann, wenn die Änderungen nicht gegen Art. 123 EPÜ verstoßen. Dasselbe trifft auch auf Änderungen im Einspruchsverfahren zu, die lediglich der Beseitigung von Unklarheiten in den Ansprüchen oder der Beschreibung dienen. Die Kammer vertrat weiterhin die Auffassung, daß Einwände gegen die Klarheit der Ansprüche und dadurch bedingte Änderungsanträge für das Einspruchsverfahren nur insoweit relevant sind, als sie die Entscheidung über die Streitfragen nach Art. 100 EPÜ beeinflussen oder sich im Zusammenhang mit Sachverhalten stellen können, die wegen dieser Streitfragen geändert werden müssen (s. **T 406/86**, ABl. 1989, 302, **T 24/88** und **T 324/89**, **T 50/90**).

In **T 113/86** folgte die Beschwerdekammer diesem Grundsatz und sprach sich dagegen aus, vom Patentinhaber vorgeschlagene Änderungen, die zur Entkräftung der vom Einsprechenden aufgrund des Art. 100 EPÜ oder von der Kammer aufgrund des Art. 114 EPÜ vorgebrachten Einspruchsgründe nicht erforderlich sind, zuzulassen, wenn auch nur im geringsten zu befürchten ist, daß die Patentschrift vor den Änderungen anders ausgelegt werden könnte als danach. Faktisch würde nämlich der Schutzbereich des Patents erweitert, wenn die Patentansprüche nach den zu ihrer Klärung vorgenommenen Änderungen möglicherweise weiter ausgelegt werden können, als die Gerichte dies aufgrund des Art. 69 EPÜ getan hätten. Die Kammer hat jedoch die Auffassung vertreten, daß die Beseitigung einer Unstimmigkeit zwischen einem Patentanspruch und der Beschreibung dann zugelassen werden sollte, wenn sie auf einem Versehen beruht; Voraussetzung ist allerdings, daß dieses Versehen bei Durchsicht der Patentschrift als Ganzes für den Fachmann so auffällig ist, daß ein beteiligter Dritter den von dem geänderten Patentanspruch bestimmten Schutzbereich hätte vorhersehen können. Unter diesen Umständen stellt der Antrag auf Berichtigung eines Fehlers keinen Mißbrauch des Einspruchsverfahrens dar. Vielmehr liegt die Beseitigung der Unstimmigkeit dann sogar im Interesse der Rechtssicherheit.

In **T 565/89** führte die Kammer aus, im Einspruchsbeschwerdeverfahren sei die Klarheit des Inhalts der Patentansprüche aufgrund von Art. 102 (1) EPÜ i.V.m. R. 66 (1) EPÜ unerheblich, da sie keinem der in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe entspreche; der fragliche Anspruch sei daher in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden. Jedoch müsse, um die Patentierbarkeit des Gegenstands des Anspruchs beurteilen zu können, näher auf dessen Inhalt eingegangen und - nach Art. 69 (1) EPÜ - die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung herangezogen werden. Diesem Grundsatz folgten u. a. **T 89/89** und **T 62/88**. In **T 16/87** (ABl. 1992, 212) - wo sich der Patentinhaber und der Einsprechende über die Auslegung eines Begriffs in einem Anspruch nicht einig waren - stellte die Kammer ebenfalls klar, daß Art. 69 (1) EPÜ, wonach die Beschreibung und gegebenenfalls die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden müssen, auch im Einspruchsverfahren gilt, wenn es darum geht, den Sinngehalt eines Anspruchs objektiv festzustellen, um die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit seines Gegenstands beurteilen zu können.

In Fällen, in denen die Beschreibung und der Anspruch nicht übereinstimmen, kann jedoch unter Umständen mangelnde Klarheit des Offenbarungsgehalts der Erfindung festgestellt werden, die allerdings nicht unter Art. 84 EPÜ, sondern unter Art. 83 EPÜ fällt und damit im

Einspruchsverfahren berücksichtigt werden kann (**T 175/86**).

Nach der ständigen Rechtsprechung kann ein Einsprechender ein Patent auch nicht wegen mangelnder Deutlichkeit der Ansprüche oder der Beschreibung anfechten. In der Sache **T 23/86** (ABl. 1987, 316) behauptete der Einsprechende beispielsweise, daß ein (nicht geänderter) Anspruch nicht deutlich gefaßt sei. Die Beschwerdekammer stellte jedoch fest, daß Art. 84 EPÜ an sich ein die Anmeldung betreffendes Erfordernis des EPÜ sei. Er müsse zwar auch im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden, sobald der Patentinhaber Änderungen vornehme, stelle aber selbst keinen Einspruchsgrund gemäß Art. 100 EPÜ dar. Das Einspruchsverfahren sei nämlich keine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens unter Beteiligung Dritter. Es diene vielmehr, ähnlich wie ein Nichtigkeitsverfahren, der materiellrechtlichen Prüfung, ob das Patent auch im Hinblick auf nach der Patenterteilung ermittelte Tatsachen noch Bestand haben könne (**T 792/95**).

10.1.3 Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen

In **T 132/92** hatte der Vorsitzende nach einer ersten Änderung der Ansprüche in der mündlichen Verhandlung festgestellt, daß die Einspruchsabteilung nur noch eine weitere Änderung am Anspruchssatz zulassen würde. Die Beschwerde richtete sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Nach Feststellung der Kammer geht aus R. 57a EPÜ klar hervor, daß der Patentinhaber die Ansprüche im Einspruchsverfahren ändern kann, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ veranlaßt sind. Das EPÜ regelt nicht ausdrücklich, wie oft und bis zu welchem Zeitpunkt im Einspruchsverfahren Änderungen eingereicht werden dürfen. R. 86 (3) EPÜ, auf die in der angefochtenen Entscheidung verwiesen wurde, betrifft nur Änderungen der Europäischen Patentanmeldung im Verfahren vor der Prüfungsabteilung. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist jedoch insbesondere aus R. 57 (1) EPÜ abgeleitet worden, daß der Patentinhaber nicht in jeder beliebigen Phase des Einspruchsverfahrens grundsätzlich Anspruch darauf hat, Änderungen vorzunehmen. Es liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer, Änderungen abzulehnen, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind (**T 406/86**, ABl. 1989, 302). Dies gilt ganz besonders für späte Änderungen, sofern ihnen nicht das ernsthafte Bemühen zugrunde liegt, einen erhobenen Einwand auszuräumen. Ob **eine Änderung sachdienlich ist**, kann nach Auffassung der Kammer in der Regel nur anhand ihres Inhalts, also erst dann beantwortet werden, wenn sie tatsächlich vorliegt. Eine pauschale Ablehnung jeglicher weiteren Änderungen ist nur dann vertretbar, wenn nach mehreren erfolglosen Änderungen erkennbar ist, daß sich der Patentinhaber nicht ernsthaft um eine Entkräftung der Einwände bemüht, sondern nur das Verfahren verschleppt.

Die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich spät eingereichter Ansprüche kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gelten ebenfalls für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. In **T 648/96** trugen die während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren beantragten Änderungen lediglich vorgebrachten Argumenten Rechnung. Die Kammer wies darauf hin, daß im Rahmen des Ermessensspielraumes der entscheidenden Instanz insbesondere während der mündlichen Verhandlung eingereichte Unterlagen, u. a. auch Patentansprüche, berücksichtigt werden, wenn damit Einwänden der entscheidenden Instanz bzw. des Einsprechenden Rechnung getragen wird, oder wenn die Unterlagen eindeutig gewährbar sind. Unerwünschte

Verfahrensverzögerungen sollten dabei jedoch vermieden werden.

In **T 382/97** legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung, also fast im letzten Moment drei Hilfsanträge vor. Der Beschwerdeführer versuchte die Mißachtung der von der Einspruchsabteilung nach R. 71a EPÜ gesetzten Frist durch Verweis auf R. 57a EPÜ zu rechtfertigen, die, wie er anführte, "als *lex specialis* für Änderungen geschaffen worden ist, die während der mündlichen Verhandlung vorgenommen werden" und daß hier "ein Zeitlimit, bis zu welchem eine Änderung zulässig ist, nicht gegeben ist".

Die Kammer stimmte zu, daß in R. 57a EPÜ explizit das Recht des Patentinhabers auf Änderungen seines Patents nach den in dieser Regel zugrunde gelegten Kriterien festgeschrieben sei. Jedoch konnte die Kammer der Argumentation des Patentinhabers insoweit nicht folgen, daß das Fehlen einer Fristsetzung in R. 57a EPÜ den Patentinhaber berechtigen würde, jederzeit, also auch während der mündlichen Verhandlung, Änderungen seines Patents vorzulegen, ohne daß gute Gründe für ein derart verspätetes Vorbringen angeführt werden müßten. R. 57a EPÜ und R. 71a EPÜ schreiben nach Auffassung der Kammer die verfahrensrechtlichen Vorbedingungen für Änderungen des Patents durch die Inhaberin vor der Einspruchsabteilung fest, wobei diese Änderungen natürlich mit den Bestimmungen nach Art. 123 (2) und (3) EPÜ in Einklang zu stehen haben: R. 57a EPÜ schaffe die rechtliche Basis für solche Änderungen und R. 71a EPÜ bestimme die für eine solche Änderung angemessene Frist. Die Kammer unterstrich in dem Zusammenhang, daß Änderungen, die die gemäß R. 71a EPÜ geltende Frist überschritten, dennoch zulässig sein könnten, wenn für ihr verspätetes Vorbringen gute Gründe angenommen werden könnten. Abschließend stellte die Kammer fest, daß das Recht der Patentinhaberin auf Änderungen nach R. 57a EPÜ an ihrem Patent nicht automatisch mit einem Recht auf Vorlage zusätzlicher Anträge gleichgesetzt werden könne. Änderungen seien in einer der Verfahrensökonomie am besten dienlichen Art und Weise vorzunehmen, welche wiederum unter Berücksichtigung der Interessen aller beteiligten Parteien durch die Einspruchsabteilung zu beurteilen sei.

In **T 463/95** hatte die Einspruchsabteilung den Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang mit der Begründung zurückgewiesen, der Anspruch 29 sei erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar, da sein Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik nicht erfinderisch sei. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung über Ermessensfreiheit bei der Entscheidung über Änderungsanträge in dem vor ihr stattfindenden Verfahren verfüge und durchaus erwartet werden könne, daß ein neuer oder geänderter unabhängiger Anspruch berücksichtigt werde, wenn er auf einer Kombination von Merkmalen beruhe, die erteilen, ausdrücklich angefochtenen Ansprüchen entnommen seien, da der Einsprechende mit dem Gegenstand bereits vertraut sein dürfte. Ferner habe der Beschwerdeführer (Patentinhaber) erklärt, daß er erst in einer späten Phase auf eine mögliche Verletzung aufmerksam geworden sei und er sein Rechtsinteresse im Rahmen des Schutzbereichs erteilter Ansprüche verteidigen müsse. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die Einspruchsabteilung bei dieser Sachlage die Beteiligten hätte auffordern müssen, zu dem Anspruch 29 Stellung zu nehmen. Nur wenn es eine wesentliche Abweichung des Gegenstandes des Anspruchs 29 vom Gegenstand der schon angefochtenen Ansprüche

gebe, könne dieser Anspruch mit der Begründung zurückgewiesen werden, nicht eindeutig gewährbar zu sein. Im vorliegenden Fall habe jedoch der Patentinhaber im üblichen Rahmen gehandelt, als er nach Wegfall des erteilten Anspruchs 1 soviel wie möglich gerettet habe.

10.1.4 Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche

Die von den Beschwerdekammern entwickelten Grundsätze für die Behandlung von Änderungen angefochtener Patente gelten auch für die Einreichung zusätzlicher abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchs- oder im anschließenden Beschwerdeverfahren.

Wie bereits in **T 829/93** und **T 317/90** erläutert, schmälert die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs nicht den Umfang des unabhängigen Anspruchs, auf den sich der abhängige Anspruch bezieht. Der in dem betreffenden unabhängigen Anspruch beanspruchte Gegenstand wird hierbei weder beschränkt noch geändert. Die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs ist deshalb keine Antwort auf den Einwand, der beanspruchte Gegenstand sei nicht patentierbar. Daß abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellen können, daß der entsprechende unabhängige Anspruch später nicht gewährt wird, rechtfertigt es nicht, sie im Einspruchsverfahren einem verbleibenden breiteren unabhängigen Anspruch hinzuzufügen.

In einigen jüngeren Entscheidungen wurde darauf hingewiesen, daß sich die Rechtslage bezüglich der Hinzufügung abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren durch die Einführung der R. 57a EPÜ nicht geändert habe. Denn im Einspruchsverfahren, soll geprüft werden, ob ein Patent den gemäß Art. 100 EPÜ erhobenen Einwänden rechtlich Stand hält. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Art. 100 EPÜ stehen. Insbesondere ist die Hinzufügung **neuer abhängiger Ansprüche**, die im erteilten Patent **keine Entsprechung** haben, weder sachdienlich noch erforderlich, um einen Einspruchsgrund auszuräumen; sie ist deshalb nicht zulässig (**T 794/94**, **T 674/96**).

In **T 24/96** (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. V) wies die Kammer darauf hin, daß die Hinzufügung eines neuen abhängigen Anspruchs 7 des Hauptantrags auch nach R. 57a EPÜ eine nicht erforderliche, nicht sachdienliche und nicht zulässige Änderung sei, da der neue abhängige Anspruch keinen Einfluß auf die Eigenschaften der Erfindung gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 haben könne, von dem der neue Anspruch 7 abhängt.

Wie einige jüngere Entscheidungen zeigen, gilt diese Rechtsprechung grundsätzlich auch dann, wenn im Einspruchsverfahren zusätzliche **unabhängige** Ansprüche eingereicht werden.

In **T 610/95** hatte der Beschwerdeführer nicht begründet, warum die Einreichung des neuen unabhängigen Anspruchs 5 durch einen Einspruchsgrund bedingt war. Die Kammer verwies auf die Entscheidung **G 1/84** (ABl. 1985, 299), aus der klar hervorgehe, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht sei und nicht als solche mißbraucht werden dürfe. Nach Auffassung der Kammer verstieße es gegen die in

G 1/84 genannten Grundsätze, wenn es für zulässig erachtet würde, den Wortlaut eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des einzigen angefochtenen unabhängigen Anspruchs dadurch zu ändern, daß ein zusätzlicher neuer unabhängiger Anspruch aufgenommen werde, der als solcher im erteilten Patent keine Entsprechung habe und demzufolge weder Gegenstand der Sachprüfung im Prüfungsverfahren gewesen sei noch angefochten werden könne, da er im erteilten Patent nicht vorkomme.

In **T 223/97** bestätigte die Beschwerdekammer, daß die Hinzufügung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des angefochtenen Hauptanspruchs nicht als Beschränkung dieses Hauptanspruchs angesehen werden könne, um den gegen ihn vorgebrachten Einspruchsgrund auszuräumen. Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung sei unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden könne. Diese neuen Ansprüche seien somit nicht zulässig, auch wenn sie im übrigen die beiden Bedingungen in Art. 123 (2) und (3) EPÜ erfüllten. Umfasse jedoch der Anspruch 1 zwei besondere Ausführungsarten, so könne sich der Patentinhaber, um den Einwand der mangelnden Patentfähigkeit auszuräumen, auf diese beiden Ausführungsarten beschränken und anschließend zwei unabhängige Ansprüche einreichen, die jeweils eine dieser beiden Ausführungsarten schützten. Werde der angefochtene Hauptanspruch gestrichen, wie dies beim Hilfsantrag der Fall sei, so stellten die beiden neuen unabhängigen Ersatzansprüche 1 und 2 eine Beschränkung dieses Hauptanspruchs dar, da nur die beiden besonderen Ausführungsarten noch geschützt seien. Sie seien somit zulässig, sofern sie unter anderem die beiden Bedingungen in Art. 123 (2) und (3) EPÜ erfüllten. Einen erteilten unabhängigen Anspruch durch mehrere - beispielsweise 2 - unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet seien, sei zulässig, wenn dies durch in Art. 100 EPÜ genannte Einspruchsgründe veranlaßt sei.

10.2 Prüfung von Änderungen

Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchsverfahren vorgenommen werden, sind gemäß Art. 102 (3) EPÜ in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen (**G 10/91**, ABl. 1993, 420).

Beantragt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren Änderungen, so ist nach Art. 102 (3) EPÜ die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer dafür zuständig und damit auch befugt, sämtliche Bestimmungen des EPÜ zur Prüfung heranzuziehen (**T 472/88**). Diese Befugnis ist damit umfassender als die in Art. 102 (1) und (2) EPÜ vorgesehene, die ausdrücklich auf die Prüfung der in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränkt ist. Werden an einem Patent sachliche Änderungen vorgenommen, so sind beide Instanzen befugt, auf die dadurch entstehenden Gründe und Fragen einzugehen, auch wenn diese von einem Einsprechenden nicht gemäß R. 55 c) EPÜ konkret vorgebracht wurden (und auch nicht vorgebracht werden konnten) (**T 227/88**, ABl. 1990, 292, **T 922/94**).

In **T 301/87** (ABl. 1990, 335) stellte die Kammer fest, daß dann, wenn im Einspruchsverfahren an einem Patent Änderungen vorgenommen werden, nach Art. 102 (3) EPÜ geprüft werden muß, ob es dadurch zu einem Verstoß gegen ein Erfordernis des

Übereinkommens einschließlich des Art. 84 EPÜ kommt; Art. 102 (3) EPÜ läßt keine auf Art. 84 EPÜ gestützten Einwände zu, die nicht auf diese Änderungen zurückgehen. Es schiene auch absurd, wenn wegen einer geringfügigen Änderung außerhalb des Art. 100 EPÜ liegende Einwände erhoben werden könnten, die mit der Änderung selbst überhaupt nicht im Zusammenhang stehen.

Auch in **T 367/96** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß Art. 102 (3) EPÜ keine auf Art. 84 EPÜ gestützten Einwände zuläßt, die nicht auf die Änderungen zurückgehen. Demnach läßt Art. 102 (3) EPÜ Einwände wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung eines geänderten Hauptanspruches nicht zu, wenn dieser Anspruch inhaltlich das Ergebnis einer Kombination von Ansprüchen des Patents in der erteilten Fassung entsprechend den darin genannten Bezugnahmen ist und somit einen konkreten Gegenstand betrifft, der bereits in der erteilten Fassung des Patents beansprucht worden war.

In **T 648/96** stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer die fehlende sachliche Auseinandersetzung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung mit den Einwänden der Einsprechenden bezüglich "mangelnde Klarheit" der geänderten Unterlagen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da die Einspruchsabteilung nach Art. 102 (3) EPÜ die Änderungen der Unterlagen von Amts wegen auf die Erfüllung der Erfordernisse des Art. 84 EPÜ sowie derjenigen gemäß Art. 123 (2) und (3) EPÜ hätte prüfen müssen.

In **T 740/94** hatte es die Einspruchsabteilung versäumt, in ihrer Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf einen Einwand gegen einen geänderten Anspruch einzugehen. Die Kammer sah hierin einen wesentlichen Verfahrensmangel.

10.3 Zusätzliche Recherche

In **T 503/96** prüfte die Kammer die Kriterien, die eine zusätzliche Recherche bei beschränkenden Änderungen erforderlich machen können. Sie verwies hierbei auf die Richtlinien, wo es in B-III, 3.6 wie folgt heißt: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten ...". Die Kammer erklärte, daß es im Verwaltungsermessen der Einspruchsabteilung liege, in einem bestimmten Fall eine zusätzliche Recherche zu veranlassen; berufe sie sich bei der Ausübung dieses Ermessens allerdings auf ein ungeeignetes Kriterium, so lasse dies zwangsläufig Zweifel daran aufkommen, ob das Ermessen in angemessener Weise ausgeübt worden sei.

Da Änderungen der Ansprüche, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen würden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen seien (**G 10/91**, ABl. 1993, 420, Entscheidungsgründe Nr. 19), sei es für einen Einsprechenden nicht unangebracht, darauf hinzuweisen, daß möglicherweise eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden müsse, damit diese vollumfängliche Prüfung durchgeführt werden könne (Richtlinien D-VI, 5). Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist, und die Verpflichtung, diese gegebenenfalls durchzuführen, seien für das EPA Verwaltungsangelegenheiten.

11. Entscheidung der Einspruchsabteilung

11.1 Widerruf in Form einer Entscheidung

Im Verfahren **T 26/88** (ABl. 1991, 30) hatte sich die Beschwerdekammer mit der Beschwerde gegen eine Entscheidung des Formalprüfers zu befassen, mit der ein Patent wegen verspäteter Zahlung der Druckkostengebühr nach Art. 102 (4) EPÜ widerrufen wurde. Die Kammer setzte sich mit der Frage auseinander, ob der Widerruf überhaupt in der Form einer Entscheidung hätte ergehen sollen. Sie vertrat die Auffassung, der Rechtsverlust nach Art. 102 (4) EPÜ sei von Gesetzes wegen ("automatisch") eingetreten, und der Formalprüfer hätte eine Mitteilung über den Rechtsverlust gemäß R. 69 (1) EPÜ erlassen müssen. Sie sah in dem Widerruf nach Art. 102 (4) und (5) EPÜ eine dem Erteilungsverfahren analoge Situation. Die Rechtsprechung anderer Kammern, nach der der Widerruf durch Entscheidung ausgesprochen wurde, habe die Alternative, den automatischen Rechtsverlust, nicht in Betracht gezogen.

Der Präsident des EPA griff die Frage nach Art. 112 (1) b) EPÜ auf. Die Große Beschwerdekammer gab im Verfahren **G 1/90** (ABl. 1991, 275) eine Stellungnahme ab, wonach der Widerruf eines Patents nach Art. 102 (4) und (5) EPÜ **in Form einer Entscheidung auszusprechen ist**. Sie stellte einen Vergleich der verschiedenen Verfahrensabschnitte (Erteilungsverfahren, Einspruchsverfahren sowie Nichtigkeitsverfahren nach dem künftigen Gemeinschaftspatent) an und kam zu dem Schluß, daß der Wortlaut der Bestimmungen jeweils klar erkennen lasse, ob eine Entscheidung oder eine Mitteilung über den Rechtsverlust nach R. 69 (1) EPÜ zu ergehen hat. Die Große Beschwerdekammer setzte sich auch mit dem Argument der Rechtssicherheit auseinander und erörterte unter Heranziehung der Materialien zu R. 69 EPÜ die Frage, wann ein nach dieser Bestimmung festgestellter Rechtsverlust unanfechtbar wird. Das Verfahren, den Widerruf durch Entscheidung auszusprechen, führe weder zu Rechtsunsicherheit noch zu Mißverständnissen. Während für das Erteilungsverfahren ein klarer Ansatz für die Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung bestehe, fehle eine analoge Konstruktion im Einspruchsverfahren, weil der Patentinhaber durch Erklärung gegenüber dem EPA auf sein erteiltes Patent **nicht verzichten** könne. In ihrer Stellungnahme bekräftigte die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß es der Entscheidung durch den Gesetzgeber vorbehalten bleibe, in welchen Fällen zunächst eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ zu ergehen hat, der auf Antrag eine Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ folgt, und wann einer Entscheidung eine solche Mitteilung nicht vorangeht. Es liege kein innerer Widerspruch vor, wenn das EPÜ für das Erteilungsverfahren einerseits und für das Einspruchsverfahren andererseits unterschiedliche Regelungen getroffen habe.

11.2 Zwischenentscheidungen

11.2.1 Allgemeines

In der Sache **T 376/90** (ABl. 1994, 906) war als erstes zu entscheiden, ob der Einspruch zulässig war und ob zu Recht verfügt wurde, daß die Vorentscheidung in dieser Frage nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar sei. Was den letzteren Punkt angeht, so hat die Einspruchsabteilung über die Zulässigkeit in einer Zwischenentscheidung im Sinne des

Art. 106 (3) EPÜ entschieden, d. h. einer Entscheidung, die das Verfahren gegenüber einem der Beteiligten nicht abschließt. Nach Ansicht der Kammer ist eine solche Zwischenentscheidung gemäß der unmißverständlichen Sprache dieser Bestimmung nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Ob diese zugelassen wird, liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung das Ermessen nach Art. 106 (3) EPÜ pflichtgemäß ausgeübt hat, um möglichst rasch eine Entscheidung in den Sachfragen herbeizuführen.

11.2.2 Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

Mit dem beim EPA seit langem praktizierten Erlaß beschwerdefähiger Zwischenentscheidungen bei Aufrechterhaltung eines Patents in geändertem Umfang hat sich die Große Beschwerdekammer in **G 1/88** (ABl. 1989, 189) eingehend befaßt und folgendes festgestellt:

Die Entscheidung über den Einspruch gegen ein europäisches Patent kann nach Art. 102 (1) bis (3) EPÜ auf Widerruf des Patents, Zurückweisung des Einspruchs oder Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang lauten. Im letzteren Fall bedarf es der Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift. Die Zahlung der Druckkostengebühr ist nach Art. 102 (3) b) EPÜ Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.

Im Hinblick auf diese Regelungen ging das EPA in der Praxis sehr früh dazu über, eine geänderte Fassung des Patents zunächst in einer an sich nicht ausdrücklich vorgesehenen **Zwischenentscheidung** festzulegen. Erst nach Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung wird nach R. 58 (5) EPÜ die Druckkostengebühr und eine Übersetzung der Patentansprüche in die weiteren Amtssprachen angefordert. Nach Erfüllung dieser Erfordernisse ergeht die dann unanfechtbare Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Danach erfolgt die Herausgabe der neuen Patentschrift.

Eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents - auch eine Zwischenentscheidung - kann allerdings nur ergehen, wenn nach Art. 113 (2) EPÜ eine vom Patentinhaber "vorgelegte oder gebilligte" Fassung vorliegt. Hinsichtlich dieses Erfordernisses ist in Art. 102 (3) a) EPÜ gesagt, daß das Einverständnis des Patentinhabers mit der Fassung "gemäß der Ausführungsordnung" feststehen muß. Dies hat in der Praxis der Einspruchsabteilungen des EPA dazu geführt, daß die entsprechende R. 58 (4) EPÜ immer und auch dann angewendet wird, wenn die in Aussicht genommene Fassung bereits während des Verfahrens vom Patentinhaber "vorgelegt oder gebilligt" und auch schon vom Einsprechenden abgelehnt war.

In **T 89/90** (ABl. 1992, 456) **überprüfte** die Beschwerdekammer, **inwiefern diese Praxis im Einspruchsverfahren gerechtfertigt ist**. Die Einsprechenden erhoben Einwände gegen die Zwischenentscheidung, in welcher das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde. Die Kammer stellte fest, daß das EPÜ keine generellen Vorschriften darüber enthält, wann eine Zwischenentscheidung ergehen kann oder soll. Es ist daher eine Ermessensentscheidung der zuständigen Instanz, ob eine Zwischenentscheidung in einem Einzelfall angemessen ist oder ob eine das Verfahren abschließende Endentscheidung

ergehen muß. Dabei kommt es auf eine Abwägung verschiedener Gesichtspunkte, also z. B. auch darauf an, ob durch eine Zwischenentscheidung das ganze Verfahren beschleunigt oder vereinfacht werden kann (so kann die Klärung einer strittigen Prioritätsfrage z. B. eine entscheidende Rolle für die Gestaltung und den Umfang des weiteren Verfahrens spielen). Dies beinhaltet deutlich auch die Berücksichtigung von Kostenaspekten. Nach Auffassung der Kammer kann man daraus schließen, daß die seit langem angewandte Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, auf einer solchen Abwägung beruht. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Art. 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden ist.

Noch bevor die Entscheidung in der Sache **G 1/88** getroffen wurde, befand die Kammer in **T 390/86** (ABl. 1989, 30), daß Art. 102 (3) EPÜ und R. 58 (4) EPÜ nicht ausschließen, daß die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren vor Absendung einer Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ eine (endgültige) Zwischenentscheidung zu einer im Verfahren aufgeworfenen Sachfrage erläßt. R. 58 (4) EPÜ verbietet lediglich, daß die Einspruchsabteilung "die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt", ohne zuvor den Beteiligten die geänderte Fassung mitzuteilen, in der sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und sie zur Stellungnahme aufzufordern. Jedoch hindert weder Art. 102 (3) EPÜ noch R. 58 (4) EPÜ die Einspruchsabteilung daran, **Entscheidungen über Sachfragen** im Einspruchsverfahren zu treffen, bevor sie eine Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ absendet und "die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließt". So kann z. B. die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren in einer (endgültigen) mündlichen oder schriftlichen Zwischenentscheidung feststellen, daß ein bestimmter Änderungsvorschlag gegen Art. 123 EPÜ verstößt. Sie kann nach Auffassung der Kammer im Einspruchsverfahren auch die (endgültige) Zwischenentscheidung treffen, daß z. B. der Hauptanspruch des angefochtenen Patents nicht aufrechterhalten werden kann. Eine solche **materielle Zwischenentscheidung** ist noch nicht die eigentliche Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, sondern nur eine Vorentscheidung hierzu. Solche materiellen Zwischenentscheidungen im Einspruchsverfahren sind in zweierlei Hinsicht wünschenswert, nämlich um das Verfahren voranzutreiben und um den Beteiligten in entsprechenden Fällen (s. Art. 106 (3) EPÜ) die Möglichkeit zu geben, diese Zwischenentscheidung noch vor Abschluß des Einspruchsverfahrens mit der Beschwerde anzufechten. Es wurde weiter ausgeführt, daß die Einspruchsabteilung, sobald eine endgültige Sachentscheidung getroffen worden ist, auch nicht nach R. 58 (5) EPÜ befugt ist, die Prüfung des Einspruchs im Zusammenhang mit Fragen fortzusetzen, die Gegenstand dieser Entscheidung waren. Weitere Anträge der Beteiligten zu diesen Fragen sind unzulässig.

12. Kostenverteilung

12.1 Einleitung

Grundsätzlich trägt jeder Beteiligte im Einspruchsverfahren seine Kosten selbst. Allerdings sieht Art. 104 (1) EPÜ vor, daß die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn

dies der Billigkeit entspricht, über die Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, anders entscheiden kann.

12.2 Beweisaufnahme

In **T 117/86** (ABl. 1989, 401) vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Begriff "Beweisaufnahme" in Art. 104 (1) EPÜ sich auf die Entgegennahme von Beweismitteln durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer bezieht; der Wortlaut des Art. 117 (1) EPÜ macht deutlich, daß die "Beweisaufnahme" die Vorlage oder die Entgegennahme von Beweismitteln jeder Art in den Verfahren vor den Organen des EPA umfaßt, insbesondere die "Vorlage von Unterlagen" und schriftlichen "Erklärungen unter Eid". Diese Auslegung wurde wiederholt von den Kammern bestätigt (vgl. **T 101/87**, **T 416/87**, **T 323/89**, ABl. 1992, 169, **T 596/89**, **T 719/93**).

12.3 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung

Im EPÜ findet sich keine Definition der Billigkeit. Die Beschwerdekammern mußten daher im Einzelfall die Kriterien herausarbeiten, die eine Kostenverteilung bestimmen sollen. In vielen Entscheidungen (z. B. **T 765/89**, **T 26/92** und **T 432/92**) wird allgemein gesagt, daß eine Kostenverteilung dann billig ist, wenn das Verhalten einer Partei nicht mit der zu fordernden Sorgfalt im Einklang steht, d. h. wenn Kosten durch leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln verursacht werden. Jedoch stellt es nach **T 717/95** keinen Mißbrauch dar, wenn ein Verfahrensbeteiligter beim Vergleich des im Streitpatent beanspruchten Gegenstandes mit einer Entgegenhaltung deren Inhalt fehlinterpretiert.

Die Analyse der Entscheidungen der Beschwerdekammern zeigt, daß Anträge auf Kostenverteilung häufig in folgenden Fallkonstellationen gestellt werden:

- a) Dokumente und/oder Anträge werden verspätet vorgelegt (siehe 12.3.1);
- b) Der Antrag auf mündliche Verhandlung wird zurückgenommen oder eine Vertagung beantragt (siehe 12.3.2);
- c) Die Beschwerde oder der Einspruch wird zurückgenommen (siehe 12.3.3);
- d) Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung (siehe 12.3.4);
- e) Fälle von behauptetem Mißbrauch des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung (siehe 12.3.5).

12.3.1 Verspätetes Vorbringen

G 10/91 (ABl. 1993, 420) schränkt zwar die Einführung neuer Einspruchsgründe ein bzw. macht sie im Beschwerdeverfahren von der Zustimmung des Patentinhabers abhängig. Sie betrifft jedoch nicht die verspätete Vorlage von Tatsachen und Beweismitteln zu Einspruchsgründen, auf die der Einspruch von Anfang an gestützt wurde. Seit **T 1002/92**, ABl. 1995, 605 nähern sich jedoch viele Beschwerdekammern bei der Auslegung des Art.

114 (2) EPÜ an in **G 10/91** entwickelten Grundsätzen an. Zur Behandlung spät gestellter Anträge siehe S. 366 ff.

a) Die Verspätung war ungerechtfertigt

Die Fälle, in denen Dokumente oder Anträge verspätet vorgelegt wurden, haben zu einer abweichenden Kostenverteilung geführt, wenn die Verspätung nicht durch triftige Gründe gerechtfertigt war. Es wurde dann vermutet, daß dadurch höhere Kosten entstanden sind. Unerheblich war, ob die Dokumente für die Sachentscheidung relevant waren oder nicht (vgl. **T 10/82**, ABl. 1983, 407, **T 117/86**, ABl. 1989, 401, **T 101/87**, **T 326/87**, ABl. 1992, 522, **T 416/87**, ABl. 1990, 415, **T 323/89**, ABl. 1992, 169, **T 596/89**, **T 622/89**, **T 503/90**, **T 611/90**, ABl. 1993, 50, **T 755/90**, **T 110/91**, **T 161/91**, **T 705/92**, **T 867/92**, ABl. 1995, 126, **T 719/93**, **T 970/93**).

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die anderweitige Kostenverteilung in vielen Fällen einer ungerechtfertigten Verspätung abgelehnt wurde, weil die Entstehung von höheren Kosten nicht bewiesen wurde (vgl. z. B. **T 297/86**, **T 212/88**, ABl. 1992, 28, **T 443/90**, **T 582/90**, **T 267/92**, **T 306/93**, **T 486/94**, **T 9/95**). In **T 931/97** hatte der Einsprechende erstmalig in dem Verfahren vor der Beschwerdekammer neue Beweismittel vorgebracht, die dem Patentinhaber jedoch aus einem früheren Verfahren vor dem Deutschen Patentamt bekannt waren. Die Kammer war der Auffassung, daß eine Kostenverteilung in einem solchen Fall nicht gerechtfertigt ist, da der Patentinhaber die Unterlagen bereits kennen mußte und sie bei der Abschätzung ihrer Erfolgsaussichten einbeziehen konnte.

In **T 117/86** (AbI. 1989, 401) hatte der Beschwerdeführer mit der Beschwerdebegründung zwei neue Entgegenhaltungen sowie eine unter Eid abgegebene Erklärung vorgelegt, die die mangelnde erfinderische Tätigkeit der betreffenden Erfindung beweisen sollten. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß allein schon durch die Vorlage neuer Unterlagen nach Ablauf der Frist von neun Monaten der anderen Partei zusätzliche Kosten entstehen können, die aus Gründen der Billigkeit eine Kostenverteilung rechtfertigen. In dem genannten Fall beschloß die Kammer, im Rahmen der R. 63 (1) EPÜ eine Kostenverteilung anzuordnen; dabei sollte der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % der Kosten erstatten, die dem Vertreter des Beschwerdegegners bei der Vorbereitung und Einreichung der Erwiderung auf die Beschwerde entstanden waren und die dieser dem Beschwerdegegner in Rechnung gestellt hatte. Ähnlich wurde in **T 323/89** (AbI. 1992, 169) entschieden. In **T 416/87** (AbI. 1990, 415) stellte die Tatsache, daß der Anmelder in der Beschwerdeschrift ausschließlich drei neue Dokumente heranzog und erstmals auch die Frage der Neuheit auf der Grundlage eines bereits im Streitpatent erörterten Dokuments aufwarf, nach Auffassung der Kammer einen Mißbrauch des Einspruchsverfahrens dar. Durch die Einführung von Argumenten und Dokumenten, die mit den im ursprünglichen Einspruch vorgelegten nur wenig zu tun hatten, lege der Beschwerdeführer in der Beschwerdephase praktisch einen neuen Einspruch ein. Dies könne definitionsgemäß nicht Zweck einer Beschwerde sein. Durch die verspätete Vorlage von Dokumenten seien dem Beschwerdegegner zweifellos erheblich höhere Kosten entstanden, als dies der Fall gewesen wäre, wenn alle Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Frist von neun Monaten eingereicht worden wären. Obwohl der Beschwerdegegner eindeutig angegeben habe, daß er nur im Fall einer mündlichen Verhandlung eine Kostenentscheidung beantragen würde, rechtfertigte der vorliegende Verfahrensmißbrauch

die Verteilung der während der Beweisaufnahme entstandenen Kosten. Nach R. 63 (1) EPÜ gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten zu den Kosten.

In **T 83/93** wertete die Beschwerdekammer die Vorlage fünf neuer Dokumente, die ohne Angabe von Gründen erst 40 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist als Beweismittel eingereicht wurden, und die Reaktivierung des Einwands nach Art. 100 c) EPÜ auf der Basis neuer Tatsachen und Beweismittel 51 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist, als Mißbrauch des Beschwerdeverfahrens. Die Kammer kam zu der Auffassung, daß es der Billigkeit entspreche, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners festzusetzen. Infolge des unbegründet verspäteten Vorbringens von Beweismitteln seitens des Beschwerdeführers seien dem Beschwerdegegner höhere Kosten entstanden, als wenn sämtliche Beweismittel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegt worden wären, da dann sämtliche Beweisstücke (Dokumente des Standes der Technik wie auch ein Vergleich der ursprünglichen Unterlagen mit gültigen Unterlagen) in einem Arbeitsgang hätten bearbeitet werden können. Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß gemäß R. 63 (1) EPÜ nur die Kosten berücksichtigt werden könnten, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu diesen Kosten gehörte in der vorliegenden Sache die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten. Dementsprechend entschied die Kammer, daß der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % derjenigen Kosten zu erstatten habe, die dessen Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwidern entstanden sind.

In **T 867/92** (ABl. 1995, 126) waren die Ansprüche während des Einspruchsverfahrens geändert worden. 18 Monate nach der Änderung der Ansprüche gab der Beschwerdeführer/Einsprechende in der Beschwerdebegründung einen neuen Stand der Technik an. Die Kammer stellte fest, daß das EPÜ für die Angabe eines neuen Standes der Technik im Anschluß an eine Änderung der Ansprüche keine Frist vorschreibt. Ein Einsprechender, der einen neuen Stand der Technik mit erheblicher Verspätung angebe, ohne diese Verspätung näher zu begründen, müsse aber damit rechnen, daß er die Kosten zu tragen habe, die dem Patentinhaber durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstünden, in der die Sache aufgrund des neuen Dokuments nicht abgeschlossen werden könne. Da aber kein Grund zu der Annahme bestehe, daß der Beschwerdeführer/Einsprechende das Verfahren im betreffenden Fall absichtlich mißbraucht habe, habe es der Billigkeit entsprochen, daß der Beschwerdeführer nur die Hälfte dieser Kosten trage.

Nach **T 326/87** (ABl. 1992, 522) hängt der Umfang der Kostenverteilung von der Sachlage im Einzelfall ab; ist jedoch ein in einem späten Verfahrensstadium eingeführtes und zugelassenes Dokument so bedeutsam, daß die Kammer beschließt, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit der Patentinhaber in den Genuß von zwei Instanzen kommt, so sind die Kosten in der Weise zwischen den Beteiligten aufzuteilen, daß der Beteiligte, der das Dokument verspätet eingereicht hat, alle dadurch entstandenen zusätzlichen Kosten trägt, wenn er keine überzeugenden Gründe für die späte Einführung des Dokuments angeben kann. Die Kosten sollten nur dann auf die Beteiligten aufgeteilt werden, wenn für die verspätete Einreichung der Tatsachen, Beweismittel und anderen Unterlagen besondere Umstände vorliegen, z. B. das eingeführte Dokument nicht leicht aufzufinden war und deshalb nur schwer beschafft werden konnte. Diese Entscheidung

wurde in **T 611/90** (ABl. 1993, 50) bestätigt.

Ein Sonderfall war in der Sache **T 336/86** zu entscheiden. Der Beschwerdeführer legte erstmalig im Beschwerdeverfahren ein früheres Patent des Beschwerdegegners vor, das die Neuheit zerstörte. Der Beschwerdegegner verlangte die Verteilung der Kosten, da die mündliche Verhandlung nicht erforderlich gewesen wäre, wenn das Patent früher vorgelegt worden wäre. Die Kammer gab zu, daß die Verspätung ungerechtfertigt war und daß dadurch höhere Kosten entstanden waren. Da aber der Beschwerdegegner von der Existenz seines eigenen Patents wußte oder hätte wissen müssen, hielt sie eine Kostenverteilung für nicht angebracht.

b) Die Verspätung war gerechtfertigt

Grundsätzlich wird eine anderweitige Kostenverteilung abgelehnt, wenn die Verspätung gerechtfertigt erscheint. Es handelt sich dabei immer um Einzelfallentscheidungen. Insbesondere sind die Kammern davon ausgegangen, daß die Verspätung gerechtfertigt ist bzw. daß kein Mißbrauch des Verfahrens vorliegt, wenn neue Dokumente auf Mitteilungen der Kammer, Stellungnahmen der anderen Partei, Änderungen des Patents oder Entscheidungen der ersten Instanz hin erstmalig in einem späten Verfahrensstadium vorgelegt werden, weil sie erst dadurch erforderlich geworden sind (vgl. **T 582/88**, **T 638/89**, **T 765/89**, **T 472/90**, **T 556/90**, **T 334/91**, **T 875/91**, **T 81/92**, **T 585/95**, **T 29/96**).

Ausnahmsweise wurde in **T 847/93** auch bei gerechtfertigter Verspätung eine anderweitige Kostenverteilung angeordnet: In der Beschwerdebegründung hatte der Beschwerdeführer die Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht substantiiert angefochten, sondern sich nur auf einen neuen, in der Beschwerdebegründung dokumentierten Stand der Technik berufen. Die Kammer ließ diese Beschwerdebegründung dennoch zu. Der Beschwerdeführer machte mildernde Umstände für die verspätete Vorlage neuer Tatsachen und Beweismittel geltend, die die Kammer für glaubhaft hielt. Ebenso glaubhaft erschien der Kammer allerdings, daß der Beschwerdegegner nach der Einführung eines völlig neuen Sachverhalts höhere Kosten auf sich zukommen sah, als wenn keine verspäteten Tatsachen und Beweismittel eingereicht worden wären. Deshalb beschloß die Kammer, gemäß Art. 104 (1) EPÜ eine Kostenverteilung anzuordnen, wonach der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % der Kosten zu erstatten hat, die diesem bei der künftigen mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme vor der ersten Instanz und in einem etwaigen anschließenden Beschwerdeverfahren entstehen.

In **T 29/96** wurde der Antrag auf Kostenverteilung zurückgewiesen. Die Einreichung eines Dokuments, das inhaltlich eher einfach und unkompliziert war, erfolgte zusammen mit der Beschwerdebegründung und nach Auffassung der Beschwerdekammer zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Außerdem konnte sie insofern nicht als Auslöser eines ganz neuen Einspruchs betrachtet werden, als damit nicht ein anderer nächstliegender Stand der Technik eingeführt, sondern lediglich eine neue sekundäre Informationsquelle aufgezeigt wurde. Es lag auf der Hand, daß der Beschwerdeführer als (im Einspruchsverfahren) Unterlegener versuchte, durch die Einführung des Dokuments in das Beschwerdeverfahren eine in der angefochtenen Entscheidung aufgezeigte Lücke zu schließen und so seine Position zu verbessern.

In **T 712/94** ließ die Kammer die Einführung der vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu einer weiteren angeblichen Vorbenutzung in das Beschwerdeverfahren zu. Sie wies aber den Antrag des Beschwerdegegners (Patentinhabers) auf Kostenverteilung zurück. Dem Patentinhaber waren nämlich die Unterlagen für die nunmehr geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung im Zuge von Einigungsverhandlungen lange vor Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden. Die Kammer wies darauf hin, daß der Patentinhaber nicht überrascht worden sei, als sich eine spätere Einführung des Materials in das Beschwerdeverfahren als notwendig erwies, weil die Einigung scheiterte. Es sind daher keine Billigkeitsgründe für eine anderweitige Kostenverteilung ersichtlich.

c) Die Verspätung war zwar nicht gerechtfertigt, aber nicht nachteilig

In einigen Fällen lehnten die Kammern eine anderweitige Kostenverteilung trotz ungerechtfertigter Verspätung ab, weil sie der Meinung waren, daß die Verspätung keine Nachteile für die andere Partei mit sich gebracht habe (vgl. **T 336/86**, **T 330/88**, **T 525/88**, **T 534/89**, ABl. 1994, 464, **T 737/89**, **T 231/90**, **T 556/90**, **T 876/90**, **T 28/91**, **T 685/91**, **T 875/91**, **T 882/91**, **T 938/91**).

In **T 330/88** legte der Beschwerdegegner ein neues Dokument zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung vor. Die Kammer fand die Verspätung ungerechtfertigt, war aber der Meinung, daß eine Kostenverteilung nicht billig sei, da der Beschwerdeführer genug Zeit hatte, sich mit dem Dokument zu beschäftigen, zumal die Entscheidung nicht in der mündlichen Verhandlung, sondern vier Monate später und nach Gelegenheit zur Stellungnahme getroffen wurde.

In **T 525/88** wurde die Kostenverteilung abgelehnt, obwohl die Verspätung ungerechtfertigt war, weil die Dokumente nicht relevant waren und keinen Einfluß auf die Entscheidung hatten (s. auch **T 534/89**, ABl. 1994, 464 und **T 876/90**).

In **T 882/91** wurde die Kostenverteilung abgelehnt, obwohl die neuen Dokumente nach der Einspruchsfrist eingereicht worden waren und die Verspätung ungerechtfertigt war. Die Kammer prüfte nicht, ob die Verspätung höhere Kosten verursacht hatte, weil sie der Auffassung war, daß die andere Partei für die Berücksichtigung der verspätet vorgebrachten Dokumente nicht viel zusätzliche Arbeit und Zeit aufzuwenden hatte, so daß schon deshalb kein Grund bestand, eine Kostenverteilung vorzunehmen, siehe hierzu auch **T 737/89** (sehr kurzes Dokument), **T 685/91** (keine zusätzliche Arbeit für die Prüfung des neuen Dokuments), **T 556/90** (kein Aufwand für die Prüfung, keine Zurückverweisung erforderlich), **T 231/90** (Zeichnungen nicht schwierig zu prüfen), **T 875/91** (keine schwierige Prüfung).

In **T 28/91** wurden drei Dokumente, die bereits der Einspruchsabteilung vorgelegt worden waren, erst in einem späten Stadium wieder in das Beschwerdeverfahren eingeführt. Die Kammer hielt die Verspätung für nicht nachteilig, da dadurch keine neue Argumentation eingeführt und somit auch kein zusätzlicher Aufwand erforderlich geworden sei.

In **T 938/91** war eine offenkundige Vorbenutzung zum ersten Mal mit der Beschwerdebegründung geltend gemacht und mit Zeichnungen belegt worden. Der

Patentinhaber hatte eine anderweitige Kostenverteilung mit der Begründung beantragt, die Prüfung der Zeichnungen sei kompliziert und zeitaufwendig gewesen. Die Kammer lehnte eine anderweitige Kostenverteilung mit dem Argument ab, der Aufwand für die Prüfung der Zeichnungen wäre auch dann entstanden, wenn sie rechtzeitig eingereicht worden wären. Es seien daher keine zusätzlichen Kosten durch die Verspätung entstanden.

12.3.2 Der Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung wird zurückgenommen oder eine Vertagung beantragt.

In **T 154/90** (ABl. 1993, 505) hatte der Einsprechende zunächst auf mündlicher Verhandlung bestanden, obwohl die Einspruchsabteilung sie nicht für erforderlich hielt; er hatte dann aber acht Tage vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die Aufhebung des Termins beantragt. Sein Brief kam aus EPA-internen organisatorischen Gründen erst nach der mündlichen Verhandlung zur Einspruchsabteilung. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß acht Tage eine ausreichende Zeitspanne für die Aufhebung des Termins waren, da, anders als in **T 10/82** (ABl. 1983, 407), kein neuer Sachvortrag zu würdigen war. Da der Brief aus rein internen Gründen zu spät angekommen sei, treffe den Einsprechenden kein Verschulden. Er sei nicht verpflichtet, einen Teil der Kosten der anderen Partei zu tragen. Ein Sinneswandel bezüglich der Notwendigkeit der mündlichen Verhandlung sei ebenfalls nicht als schuldhaftes Verhalten zu werten.

In **T 432/92** wurde die Vertagung der mündlichen Verhandlung zwei Tage vor dem Termin beantragt: Der Vater des Vertreters des Beschwerdegegners war nämlich am Vortag gestorben. Der Beschwerdeführer beantragte eine anderweitige Verteilung der Kosten, weil sein Vertreter bereits von Amerika zum Sitz des EPA gereist war und dadurch unnötige Kosten entstanden waren. Er führte aus, der Beschwerdegegner hätte sich von einem Kanzleikollegen des eigenen Patentanwalts vertreten lassen können. Die Kammer lehnte den Antrag ab, weil kein mißbräuchliches oder leichtfertiges Verhalten der anderen Partei erkennbar war. Insbesondere war die Kammer der Auffassung, daß es dem Beschwerdegegner nicht zuzumuten war, sich von einem anderen Patentanwalt vertreten zu lassen, der in einem einzigen Tag zwei mündliche Verhandlungen (eine andere in einem Parallelfall) hätte vorbereiten und die Reise hätte machen sollen.

In **T 556/96** nahm der Beschwerdeführer am frühen Nachmittag des Tages vor der mündlichen Verhandlung seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Der Vertreter der Gegenpartei war zu diesem Zeitpunkt schon abgereist. Die Kammer war der Auffassung, daß die Mitteilung zu spät erfolgt sei. Die Tatsache, daß die andere Partei ebenfalls einen unbedingten Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, sei unerheblich, weil die andere Partei ihren Antrag auf mündliche Verhandlung ebenfalls hätte zurücknehmen können, wenn sie rechtzeitig darüber informiert worden wäre, daß der Beschwerdeführer nicht teilnehmen wird. Die Kammer ordnete daher an, daß der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen habe, die dem Beschwerdegegner für Vorbereitung und Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstanden sind.

12.3.3 Die Beschwerde oder der Einspruch wird zurückgenommen

Im Fall **T 85/84** hatte der Beschwerdeführer 48 Stunden vor dem Termin für die mündliche

Verhandlung die Beschwerde per Telex an das EPA und an den Vertreter des Beschwerdegegners zurückgenommen. Das EPA hatte mit Telex von 16.17 Uhr diese Mitteilung zusammen mit dem Aufhebungsbeschluß für die mündliche Verhandlung an den Vertreter des Beschwerdegegners, der ein Mitarbeiter seiner Patentabteilung war, weitergeleitet. Das Telex erreichte die Patentabteilung erst am Tag danach. Zu diesem Zeitpunkt war der Vertreter des Beschwerdegegners aber bereits abgereist, um die mündliche Verhandlung in München vorzubereiten. Er verlangte Verteilung der Kosten. Obwohl Einspruch und Beschwerde zurückgenommen wurden, wurde noch über die Kostenverteilung entschieden (ebenso **T 765/89**). Die Kammer lehnte die Kostenverteilung ab, da dem Vertreter des Beschwerdegegners noch rechtzeitig mitgeteilt worden sei, daß die mündliche Verhandlung nicht stattfinden werde. Interne Verzögerungen bei der Weiterleitung der Mitteilung seien nicht vom Beschwerdeführer zu vertreten. Der Aufbruch nach München einen Tag vor der mündlichen Verhandlung sei nicht durch die Entfernung gerechtfertigt und daher nicht für die mündliche Verhandlung erforderlich gewesen. Der Beschwerdeführer habe davon ausgehen können, daß seine Mitteilung den Vertreter noch rechtzeitig erreicht. Es liege kein schuldhaftes Verhalten vor.

In **T 614/89** hatte der Beschwerdeführer aus wirtschaftlichen Gründen die Beschwerde vier Tage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung zurückgenommen. Die Beschwerdegegner konnten noch am selben Tag unterrichtet werden. Der Beschwerdegegner I stellte einen Antrag auf Kostenverteilung mit der Begründung, er habe sich auf die Verhandlung bereits vorbereitet und der Beschwerdeführer habe schon lange vor dem Termin wissen müssen, daß die Beschwerde aussichtslos sei. Die Kammer entschied über den Antrag und wies ihn mit der Begründung zurück, daß die Rücknahme so rechtzeitig erfolgt war, daß Kosten für die mündliche Verhandlung nicht entstanden waren. Außerdem stellte sie fest, daß ein unbeschränktes Recht auf die mündliche Verhandlung bestehe und daß der Beschwerdeführer weder fahrlässig noch vorsätzlich gehandelt habe (s. auch **T 772/95**).

12.3.4 Eine Partei erscheint nicht im Termin zur mündlichen Verhandlung

In **T 591/88** hatten beide Parteien die Anberaumung der mündlichen Verhandlung beantragt, und zwar "für jeden Fall". Der Beschwerdegegner blieb der Verhandlung fern, ohne dies vorher anzukündigen. Der Beschwerdeführer beantragte die Verteilung der Kosten mit der Begründung, die mündliche Verhandlung wäre nicht nötig gewesen, wenn er gewußt hätte, daß der Beschwerdegegner nicht erscheinen werde. Die Kammer lehnte die Kostenverteilung ab, weil er den Antrag auf mündliche Verhandlung "für jeden Fall" gestellt hatte, also auch für den Fall, daß die andere Partei nicht erscheint.

In **T 632/88** hatte der Beschwerdeführer die mündliche Verhandlung beantragt. Der Beschwerdegegner antwortete nicht auf die Stellungnahme der Beschwerdekammer und kündigte an, daß er an der Verhandlung nicht teilnehmen werde. Die Kammer lehnte den Antrag des Beschwerdeführers auf Kostenverteilung ab, da durch das Fernbleiben keine zusätzlichen Kosten entstanden seien (s. auch **T 507/89**).

In **T 909/90** war die mündliche Verhandlung auf Antrag des Beschwerdeführers anberaumt worden. Der Beschwerdeführer blieb der mündlichen Verhandlung fern, ohne die Kammer

und den Gegner vorher zu benachrichtigen. Er nahm auch nicht zu der Mitteilung der Kammer Stellung. Insbesondere aus diesem Grund brachte die mündliche Verhandlung keine neuen Erkenntnisse in der Sache. Die Kammer ordnete die Kostenverteilung an, ohne zu prüfen, ob durch das Fernbleiben höhere Kosten entstanden waren. Siehe auch **T 693/95**, wo die Absage eine Stunde vor dem Termin erfolgte.

In **T 338/90** war die mündliche Verhandlung von beiden Parteien beantragt worden. Der Beschwerdeführer erschien allerdings nicht. Sein Vertreter benachrichtigte die Kammer erst in dem Moment, in dem die mündliche Verhandlung begann. Die Kammer **vermutete**, daß durch das Fernbleiben der Partei Kosten entstanden waren, und ordnete an, daß der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner die ihm entstandenen Kosten für die mündliche Verhandlung zu erstatten habe.

In **T 275/89** (ABl. 1992, 126) hatte der Vertreter des Beschwerdeführers einen Antrag auf Vertagung der für den 3. Mai, 9.00 Uhr anberaumten mündlichen Verhandlung mit der Begründung gestellt, der Beschwerdeführer könne wegen Krankheit in der mündlichen Verhandlung nicht erscheinen. Der Antrag auf Vertagung wurde so spät gestellt, nämlich am 30. April am Nachmittag, daß wegen des darauffolgenden Feiertags der Beschwerdegegner nicht mehr rechtzeitig verständigt werden konnte: Er war nämlich bereits am Nachmittag des 1. Mai abgereist. Der Antrag wurde allerdings abgelehnt, und die mündliche Verhandlung fand in Abwesenheit des Beschwerdeführers statt. Der Beschwerdegegner beantragte eine anderweitige Kostenverteilung mit der Begründung, er wäre ebenfalls nicht erschienen, wenn er gewußt hätte, daß der Beschwerdeführer nicht dabei sein würde. Die Kammer war allerdings der Auffassung, daß der von dem Beschwerdegegner gewählte frühe Reiseantritt nicht zu Lasten des Beschwerdeführers gehen könne. Außerdem komme es nur darauf an, ob das Fernbleiben des Beschwerdeführers die mündliche Verhandlung unnötig mache. Diese Frage sei zu verneinen. Der Kostenantrag wurde abgelehnt.

Auch in der Sache **T 838/92** war der Beschwerdeführer der mündlichen Verhandlung ferngeblieben. Der Beschwerdegegner hatte die anderweitige Verteilung der Kosten beantragt, da er mit sieben Zeugen erschienen war. Die Kammer lehnte den Antrag ab, weil die Zeugen auf Veranlassung des Beschwerdegegners geladen worden waren, um die von ihm geltend gemachten Vorbenutzungen zu beweisen. Es bestehe daher kein Grund, die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

In **T 930/92** (ABl. 1996, 191) vertrat die Kammer die Auffassung, daß jeder zu einer mündlichen Verhandlung geladene Beteiligte billigerweise verpflichtet sei, das EPA zu informieren, sobald er wisse, daß er nicht erscheinen werde. Dabei spiele es keine Rolle, ob die mündliche Verhandlung von ihm selbst oder von anderer Seite beantragt worden und ob zusammen mit der Ladung eine Mitteilung ergangen sei. Wenn ein geladener Beteiligter der mündlichen Verhandlung fernbleibe, ohne dies dem EPA vorher mitzuteilen, könne aus Gründen der Billigkeit gemäß Art. 104 (1) EPÜ eine Kostenverteilung zugunsten eines anderen, ordnungsgemäß erschienenen Beteiligten gerechtfertigt sein.

In **T 434/95** blieb der Beschwerdeführer der hilfsweise von ihm beantragten mündlichen Verhandlung fern, ohne vorher das EPA zu informieren. Die Beschwerdekammer entschied, daß der Beschwerdeführer die dem Beschwerdegegner durch die mündliche Verhandlung

entstandenen Kosten zu tragen habe, da auch der Beschwerdegegner nur hilfsweise die mündliche Verhandlung beantragt hatte und somit die Verhandlung im vorliegenden Fall hätte unterbleiben können. Durch sein nicht rechtzeitig angekündigtes freiwilliges Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung habe er den Grund für die Kostenauflegung selbst hervorgerufen und müsse nach der ständigen Rechtsprechung (s. dazu **T 338/90**, **T 909/90** und **T 930/92**, ABl. 1996, 191) mit einer Kostenauflegung rechnen (s. **T 641/94**). Die Beschwerdekammer stellte weiterhin fest, daß die Stellungnahme **G 4/92** (Abl. 1994, 149) der Großen Beschwerdekammer bezüglich des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs für die Entscheidung über den Antrag auf Kostenverteilung nicht einschlägig sei, da es um die verfahrensrechtlichen Folgen einer Handlung gehe, nämlich des freiwilligen Fernbleibens eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung. Die Stellungnahme sei zwar für die materiellrechtliche Entscheidung über den Bestand des Streitpatents einschlägig, komme aber in der vorliegenden Sache nicht zum Tragen, da in der mündlichen Verhandlung vom Beschwerdegegner keine neuen Tatsachen vorgebracht worden seien.

In **T 544/94** hatten beide Beteiligte eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Kammer entschied, daß ein Beteiligter, der eine mündliche Verhandlung beantragt, nicht verpflichtet ist, dort auch vertreten zu sein. Sein ordnungsgemäß angekündigtes Fernbleiben kann nicht als mißbräuchliches Verhalten ausgelegt werden. Im übrigen wird der zur mündlichen Verhandlung erschienene Beteiligte durch das Fernbleiben des anderen im allgemeinen nicht geschädigt. Der Beschwerdegegner hatte weder nachgewiesen noch geltend gemacht, daß ihm durch das Fernbleiben des Beschwerdeführers Mehrkosten entstanden sind.

In der Sache **T 29/96** hatte der Beschwerdegegner 4 Arbeitstage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung sowohl die Kammer als auch die Beschwerdeführerin vom Verzicht auf das Patent und vom Antrag auf Aufhebung der mündlichen Verhandlung unterrichtet. Die Verzichtserklärung war jedoch nicht ganz eindeutig formuliert. Die Kammer wies den Antrag auf Kostenverteilung mit der Begründung zurück, daß es klar gewesen sei, daß sich die mündliche Verhandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit erübrigte. Zudem hätte sich die Beschwerdeführerin bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer über den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren können. Auch das weitere Argument der Beschwerdeführerin, die Klärung der Rechtslage nach der Verzichtserklärung habe ihr zusätzliche Kosten verursacht, hielt die Beschwerdekammer für den zu entscheidenden Antrag auf Kostenverteilung für insofern bedeutungslos, als diese Kosten auch ohne die (abgesagte) mündliche Verhandlung entstanden wären.

In **T 849/95** stellte der Beschwerdegegner einen Antrag auf Kostenverteilung, da der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig mitgeteilt hatte, daß er an der auch von ihm beantragten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. Die Beschwerdekammer lehnte den Antrag ab, da die mündliche Verhandlung nicht nur aufgrund der Anträge beider Parteien erfolgte, sondern weil auch sie eine weitere Sachaufklärung von Seiten des Beschwerdegegners benötigt hatte. Die mündliche Verhandlung wäre auch dann nicht abgesetzt worden, wenn die Absage des Beschwerdeführers rechtzeitig eingegangen wäre.

12.3.5 Fälle von behauptetem Mißbrauch des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung

Auch in Fällen, in denen das Verfahren keine Besonderheiten aufwies, gab es Versuche,

Einspruchsverfahren

eine Kostenverteilung zu erreichen, indem behauptet wurde, es liege ein Mißbrauch vor (zum Mißbrauch im Falle der verspäteten Vorlage von Dokumenten siehe oben).

a) Mißbrauch des Verfahrens

Eine Kostenverteilung wird oft mit der Begründung beantragt, die Einlegung des Einspruchs bzw. der Beschwerde sei mißbräuchlich gewesen.

In **T 170/83** hatte der Einsprechende ein falsches Formular für die Zahlung der Einspruchsgebühr benutzt und dadurch eine abweisende Entscheidung der Formalprüfungsstelle verursacht, gegen die er dann Beschwerde eingelegt hatte. Der Patentinhaber/Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerdekosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, da er durch seinen Fehler das Verfahren erforderlich gemacht habe. Die Kammer wies den Antrag zurück, da sie der Auffassung war, daß das Beschwerdeverfahren nicht mißbräuchlich war. Ein die Kostenverteilung rechtfertigender Mißbrauch könne nur im Verhalten der Partei **während des Verfahrens** verankert sein.

Die Kammern werteten in einigen Fällen die Zulässigkeit oder Begründetheit eines Einspruchs oder einer Beschwerde als Indiz dafür, daß kein Mißbrauch vorliegt (so z. B. in **T 7/88** und **T 525/88**). In **T 99/87** wurde ausgeführt, daß kein Mißbrauch vorliege, da in der mündlichen Verhandlung eine Diskussion stattgefunden und der Beschwerdegegner daraufhin neue Ansprüche formuliert habe. In **T 506/89** lehnte die Kammer die Kostenverteilung ab, da die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung beschlossen habe, das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten, so daß von einem Mißbrauch des Verfahrens durch den Einsprechenden keine Rede sein könne.

In **T 605/92** wurde der Grundsatz aufgestellt, daß kein Verfahrensmißbrauch vorliegt, wenn ohne neue Argumente Beschwerde eingelegt wird.

In **T 318/91** bestätigte die Beschwerdekammer, daß die geringe Aussicht auf Erfolg im Beschwerdeverfahren kein Grund zur Kostenverteilung ist.

In **T 1171/97** lehnte die Kammer den Antrag auf Kostenverteilung ab, weil nach ihrer Überzeugung die neuen Druckschriften, die dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Lauf einer weiteren Recherche bekannt geworden waren, nicht eingereicht worden seien, um das Verfahren zu behindern, sondern weil sie Gesichtspunkte enthalten hätten, die die Einspruchsabteilung nach eigener Aussage in den zuvor verfügbaren Unterlagen nicht gefunden habe.

b) Mißbrauch der mündlichen Verhandlung

In **T 49/86** stellte die Kammer fest, daß eine Kostenverteilung dann gerechtfertigt ist, wenn für die mündliche Verhandlung übermäßige Kosten entstanden sind und vornehmlich eine Partei diese verursacht hat.

Wiederholt versuchten die Parteien, eine Kostenverteilung mit der Begründung zu erreichen, daß die Partei, die die mündliche Verhandlung verlangt hatte, dort keine neuen Argumente

vorgetragen habe und somit die mündliche Verhandlung mißbräuchlich sei. Zwar wurden in **T 167/84** (ABl. 1987, 369) mit dieser Begründung die Kosten verteilt. Die Kammern waren aber sonst einhellig der Meinung, daß das Recht auf die mündliche Verhandlung absolut sei und keinen Bedingungen unterliege (**T 614/89**, **T 26/92**, **T 81/92**). Das Fehlen neuer Argumente sei kein Grund für eine Kostenverteilung; siehe hierzu auch **T 303/86**, **T 305/86**, **T 383/87**, **T 125/89** (nach gegenteiliger Entscheidung der Einspruchsabteilung) und **T 918/92**.

T 79/88 zufolge macht der Wortlaut des Art. 116 (1) EPÜ deutlich, daß jeder Beteiligte das absolute Recht hat, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, wenn er es für notwendig erachtet. Ein solcher Antrag auf mündliche Verhandlung ist auch dann nicht mißbräuchlich, wenn einer der Verfahrensbeteiligten eine weitere Anreise hat als der andere. Die Behauptung eines Verfahrensmißbrauchs kann ferner nicht darauf gestützt werden, daß es sich bei den zu erörternden Problemen um einfache Fragen handelt, die ohne weiteres schriftlich dargelegt werden könnten.

In **T 1022/93** hatte der Beschwerdeführer im schriftlichen Beschwerdeverfahren nicht dargelegt, weshalb die geänderten Verfahrensansprüche seines Erachtens als erfinderisch anzusehen waren, und auch nicht angegeben, daß im zusätzlichen Beispiel ein Verfahren im Sinne des geänderten Anspruchssatzes beschrieben wurde. Dadurch war die Zurückverweisung der Angelegenheit ohne mündliche Verhandlung ebenso unmöglich wie deren Prüfung in der mündlichen Verhandlung. Es entsprach daher der Billigkeit, dem Beschwerdeführer gemäß Art. 104 (1) EPÜ aufzuerlegen, dem Beschwerdegegner die durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer entstandenen Kosten zu ersetzen.

In **T 905/91** hatte der Beschwerdegegner eine anderweitige Verteilung der Kosten mit der Begründung beantragt, der Beschwerdeführer sei nicht mit vorbereiteten Hilfsanträgen in die mündliche Verhandlung gekommen, die deswegen bis in den Nachmittag gedauert hatte. Die Kammer lehnte den Antrag ab. Denn zum einen habe der Beschwerdeführer sich bemüht, den von der Kammer geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen, und neue Unterlagen eingereicht. Zum anderen diene gerade die mündliche Verhandlung dazu, die Sachlage durch den unmittelbaren Austausch von Argumenten umfassend zu klären und das Patentbegehren im Anschluß an das Ergebnis der Erörterung gegebenenfalls neu zu formulieren. Die Dauer der mündlichen Verhandlung hänge vom Einzelfall ab; eine Dauer bis in den Nachmittag sei jedenfalls nicht ungewöhnlich, und die Parteien hätten sich darauf einzustellen.

In **T 297/91** war es in der ersten mündlichen Verhandlung aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen, alle Fragen zu entscheiden, so daß die Beschwerdegegner eine **zweite mündliche Verhandlung** und die Umlage der hierfür entstandenen Kosten auf den Patentinhaber/beschwerdeführer beantragt hatten. Die Kammer lehnte den Antrag auf Verteilung der Kosten ab, weil die zweite mündliche Verhandlung aus Gründen erforderlich geworden war, die nicht vom Patentinhaber zu vertreten waren.

Im Verfahren **T 407/92** stellten der Beschwerdeführer und der am Verfahren beteiligte Einsprechende II Antrag auf Kostenverteilung, da sie einen Mißbrauch darin sahen, daß der

Beschwerdegegner nach der ersten mündlichen Verhandlung zahlreiche zusätzliche Anspruchssätze eingereicht und eine weitere mündliche Verhandlung beantragt hatte, obwohl die Kammer am Ende der ersten mündlichen Verhandlung erklärt hatte, daß das Verfahren auf der Grundlage der drei vom Beschwerdegegner in dieser Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge schriftlich fortgesetzt werden sollte. Die Kammer vermochte kein mißbräuchliches Verhalten zu erkennen, da sie angesichts des relativ komplexen technischen Gegenstands des Streitpatents weitere mündliche Diskussionen mit den Beteiligten selbst für notwendig erachtete. Eine Kostenverteilung wurde deshalb abgelehnt.

In **T 461/88** (ABl. 1993, 295) entschied die Kammer, daß die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin auf der Vernehmung von Zeugen beharrte, weil möglicherweise nur so die behauptete Offenkundigkeit ihrer Vorbenutzung zu beweisen war, eindeutig mit dem Grundsatz der verantwortungsbewußten Wahrnehmung von Rechten vereinbar sei. Die Kammer lehnte eine Kostenverteilung daher ab.

12.4 Zu verteilende Kosten

In den Entscheidungen **T 167/84** (ABl. 1987, 369), **T 117/86** (ABl. 1989, 401) und **T 416/87** (ABl. 1990, 415) bestätigten die Kammern, daß auch die Kosten des Vertreters verteilungsfähig sind. In **T 326/87** (ABl. 1992, 522) entschied die Kammer, daß alle durch die Zurückverweisung an die erste Instanz entstandenen Kosten verteilt werden sollten. In den Verfahren **T 416/87** und **T 323/89** (ABl. 1992, 169) wurde **angenommen**, daß Kosten entstanden waren.

In **T 930/92** (ABl. 1996, 191) vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei der Festsetzung der einem Verfahrensbeteiligten zu erstattenden Kosten nach Art. 63 (1) EPÜ nicht nur die Vergütung für seinen zugelassenen Vertreter, sondern auch die Kosten berücksichtigt werden können, die einem Angestellten des Verfahrensbeteiligten durch die Instruktion des zugelassenen Vertreters vor und während der mündlichen Verhandlung entstanden sind, sofern eine solche Instruktion zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig war.

In **T 323/89** (ABl. 1992, 169) und **T 934/91** (ABl. 1994, 184) stellte die Beschwerdekammer klar, daß eine Beschwerdekammer, die über einen Kostenantrag entscheidet, im Rahmen von Art. 111 (1) EPÜ auch die Befugnis hat, die Kosten gemäß Art. 104 (2) EPÜ festzusetzen.

In **T 715/95** wurden neue Dokumente erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt. Die Verspätung war nicht gerechtfertigt. Die Kammer ließ jedoch die Dokumente wegen deren Relevanz zu und verwies die Sache an die erste Instanz zurück. Sie ordnete jedoch an, daß die Partei, die das Material spät eingereicht hatte, 50% der Kosten für die mündliche Verhandlung und 100% der Kosten für das weitere Verfahren vor der ersten Instanz zu tragen habe.

In **T 45/98** wurden Dokumente vom Beschwerdeführer erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt. Sie wurden zugelassen, aber der Fall nicht zurückverwiesen. Die Kammer ordnete an, daß der Beschwerdeführer 45% der in diesem Beschwerdeverfahren anfallenden Kosten

des Vertreters des Beschwerdegegners zu tragen habe.

12.5 Verfahrensvoraussetzungen

In **T 212/88** (ABl. 1992, 28) stellte die Kammer fest, daß alle Anträge von Beteiligten einschließlich eines etwaigen Antrags auf Kostenverteilung vor der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung zu stellen sind.

In **T 193/87** (ABl. 1993, 207) lehnte die Kammer die beantragte Kostenverteilung ab, da sie keine Billigkeitsgründe zu erkennen vermochte, die eine solche Kostenverteilung gerechtfertigt hätten, und der Beschwerdegegner auch keine entsprechenden Belege beigebracht hatte. Auch in vielen anderen Entscheidungen beharrten die Kammern auf der Vorlage von Beweismitteln (z. B. **T 49/86**, **T 193/87**, **T 404/89**, **T 523/89**, **T 705/90**, **T 776/90**, **T 306/93**).

In **T 896/92** wurde der Antrag auf anderweitige Kostenverteilung wegen der fehlenden Substantiierung und wegen des Fehlens von ersichtlichen Gründen abgelehnt.

In **T 789/89** (ABl. 1994, 482) wurde klargestellt, daß der Einsprechende/Beschwerdegegner, der im Beschwerdeverfahren seinen Einspruch zurücknimmt, zwar nicht mehr Partei in der Hauptsache im Beschwerdeverfahren ist, trotzdem aber Partei bleibt, wenn noch die Frage der Kostenverteilung zu entscheiden ist.

In **T 765/89** wird hervorgehoben, daß die Kammer für die Entscheidung über den Antrag, die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, auch noch dann zuständig ist, wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen hat.

In **T 408/91** wird ausgeführt, daß keine Grundlage für eine Entscheidung über die anderweitige Kostenverteilung besteht, wenn die Partei, zu deren Gunsten die Entscheidung wäre, eine Kostenverteilung nicht beantragt und sogar ankündigt, daß sie eine eventuelle Entscheidung nicht vollstrecken würde. Das gilt auch, wenn die Kammer der Meinung ist, daß eine Kostenverteilung der Billigkeit entspreche (s. auch **T 125/93**).

In **J 38/92** wurde festgestellt, daß eine Kostenverteilung im Umschreibungsverfahren grundsätzlich nicht stattfindet.

12.6 Artikel 106 (4) EPÜ

In **T 154/90** (ABl. 1993, 505) hatte sich die Beschwerdekammer mit Art. 106 (4) EPÜ zu befassen. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Antrag des Einsprechenden und Beschwerdeführers auf Widerruf des Patents war mangels einer ausreichenden Begründung unzulässig. Daneben begehrte der Beschwerdeführer die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung, er solle die Kosten der mündlichen Verhandlung tragen, zu der er nicht erschienen war. Der Einsprechende hatte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung in einem Schreiben zurückgenommen, das acht Tage vor dem Termin dem Amt, der Einspruchsabteilung jedoch erst nach deren Entscheidung zugegangen war. Die Kammer gelangte in dieser Sache zu folgendem Schluß: Wenn die den Widerruf

eines Patents betreffende Beschwerde als unzulässig verworfen werde und kein anderer zulässiger Antrag vorliege, sei eine Beschwerde gegen die Kostenverteilung gemäß Art. 106 (4) EPÜ grundsätzlich unzulässig, da die Verteilung der Kosten dann der einzige Beschwerdegegenstand sei. Falls jedoch in der angefochtenen Entscheidung die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt worden und die Entscheidung daher mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet sei, müsse der die Kostenverteilung betreffende Teil der angefochtenen Entscheidung aufgehoben werden.

In **T 753/92** war der Beschwerdegegner I durch die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung nur insoweit beschwert, als die von ihm beantragte Kostenverteilung abgelehnt worden war. Wenn er gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt hätte, wäre diese allein auf die Verteilung der Kosten gerichtet und daher nach Art. 106 (4) EPÜ unzulässig gewesen. Auch ein entsprechender Kostenverteilungsantrag, den der Beschwerdegegner I nur als am Beschwerdeverfahren Beteiligter (Art. 107 EPÜ) stellt, kann nach Auffassung der Kammer nicht zulässig sein, da sonst gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen würde. Ein solcher Antrag ist daher als unzulässig zurückzuweisen.

D. Beschwerdeverfahren

1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens

Das Beschwerdeverfahren ist in den Art. 106 EPÜ bis Art. 111 EPÜ, in den R. 64 EPÜ bis R. 67 EPÜ und in den Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern besonders geregelt. R. 66 (1) EPÜ spielt dabei eine wichtige Rolle, da sie vorsieht, daß die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist. Diese analoge Anwendung ist allerdings nicht ohne weiteres in jedem Fall und für jede Vorschrift zulässig (**G 1/94**, ABl. 1994, 787). Es mußten daher Kriterien ausgearbeitet werden, wann eine Analogie zulässig ist und wann nicht. Dafür war es notwendig, den rechtlichen Charakter des Beschwerdeverfahrens zu analysieren.

Das Beschwerdeverfahren ist ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren. Seine Aufgabe besteht darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle zu fällen (**T 34/90**, ABl. 1992, 454; **G 9/91**, ABl. 1993, 408; **G 10/91**, ABl. 1993, 420; **T 534/89**, ABl. 1994, 464; **T 506/91**). In **T 501/92** (ABl. 1996, 261) leitete die Kammer aus diesem Grundsatz ab, daß prozessuale Anträge oder Verfahrenserklärungen eines Beteiligten während des erstinstanzlichen Verfahrens nicht für ein anschließendes Beschwerdeverfahren gelten und im Beschwerdeverfahren selbst wiederholt werden müssen, um dort eine prozessuale Wirkung zu entfalten.

In **G 1/99** (ABl. 2001, 381), hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß das Beschwerdeverfahren als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen sei, (s. Nr. 18 der Entscheidungsgründe in **G 9/91**, ABl. 1993, 408 und Nr. 7 der Entscheidungsgründe in **G 8/91**, ABl. 1993, 346, sowie **G 7/91**, ABl. 1993, 356). Auch in einer früheren Sache (**G 1/86**, ABl. 1987, 447) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit derselben Frage. In den

Sachen **G 9/92** und **G 4/93** (beide im ABl. 1994, 875) wurde entschieden, daß die Beschwerde den Umfang eines Beschwerdeverfahrens bestimmt.

Diese Merkmale des Beschwerdeverfahrens dienen nicht nur als Kriterien bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer analogen Anwendung einer Vorschrift im Einzelfall, sondern haben auch allgemeine rechtliche Konsequenzen in mehrfacher Hinsicht. So ergibt sich aus den von der Großen Beschwerdekammer herausgearbeiteten Charakteristika, daß die allgemeinen Grundsätze für Gerichtsverfahren, wie zum Beispiel der Verfügungsgrundsatz, auch im Beschwerdeverfahren gelten (vgl. **G 2/91**, ABl. 1992, 206, **G 8/91**, **G 8/93**, ABl. 1994, 887, **G 9/92** und **G 4/93**), daß die Überprüfung der Entscheidung der ersten Instanz grundsätzlich nur auf der Grundlage der bereits vor der ersten Instanz geltend gemachten Gründe erfolgen kann (**G 9/91**, **G 10/91**) und daß der einleitende Antrag das Verfahren bestimmt (ne ultra petita) (vgl. **G 9/92** und **G 4/93**). Die Große Beschwerdekammer hat außerdem klargestellt, daß die Entscheidungskompetenz der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren nur in dem Umfang besteht, in dem das europäische Patent im Rahmen der Erklärung nach R. 55 c) EPÜ angefochten worden ist. Darüber hinaus fehlt es an einer Entscheidungskompetenz und an der Befugnis, "einen Sachverhalt zu ermitteln" (vgl. **G 9/91**, Nr. 10 und 11 der Entscheidungsgründe). Damit wurde der Anwendungsbereich des Art. 114 (1) EPÜ definiert und die Abgrenzung zwischen der Befugnis, das Verfahren einzuleiten und dessen Gegenstand zu bestimmen, und der Befugnis, den dann relevanten Sachverhalt zu klären, klargestellt. Die einzelnen verfahrensrechtlichen Folgen sowie die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer werden im folgenden näher behandelt.

2. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde

Nach Art. 106 (1) EPÜ hat die Beschwerde aufschiebende Wirkung. Die Juristische Beschwerdekammer ist in **J 28/94** (ABl. 1995, 742) vom 7.12.1994 näher auf die Bedeutung dieser Wirkung eingegangen; in dieser Sache hatte ein Dritter behauptet, daß er Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents habe, und verlangt, das Erteilungsverfahren gemäß R. 13 (1) EPÜ auszusetzen. Die Kammer hob hervor, daß die aufschiebende Wirkung der Beschwerde dafür Sorge, daß die angefochtene Entscheidung so lange keine Rechtswirkung entfalte, bis das Beschwerdeverfahren abgeschlossen sei. Dies sei deshalb gerechtfertigt, weil verhindert werden müsse, daß die Beschwerde infolge der Entfaltung einer solchen Rechtswirkung gegenstandslos werde.

Wenn also die Entscheidung, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eines Patents nicht auszusetzen, mit der Beschwerde angefochten wird, so muß die Bekanntmachung bis zum Abschluß des Verfahrens verschoben werden. Erweist es sich - wie in der betreffenden Sache - aus technischen Gründen als unmöglich, die Bekanntmachung auszusetzen, so hat das EPA die Öffentlichkeit mit allen geeigneten Maßnahmen davon zu unterrichten, daß der Hinweis auf die Erteilung ungültig ist (s. auch **T 1/92**, ABl. 1993, 685, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

3. Devolutiveffekt der Beschwerde

Im Beschwerdeverfahren verliert die erste Instanz ihre Zuständigkeit für die

Weiterbehandlung der Anmeldung für alle Vertragsstaaten - die Beschwerde führt nicht dazu, daß ein Teil der Anmeldung in der ersten Instanz anhängig bleibt. Somit tritt eine Rücknahmefiktion nach Art. 110 (3) EPÜ ein, wenn in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren ein Bescheid nach Art. 110 (2) EPÜ unbeantwortet bleibt, auch wenn in der angefochtenen Entscheidung nicht die Anmeldung, sondern nur ein bestimmter Antrag zurückgewiesen wurde. Die Kammer führte aus, selbst wenn es in der angefochtenen Entscheidung nur um die Benennung eines Staats und nicht um die Anmeldung als Ganzes gehe, betreffe die aufschiebende Wirkung der Beschwerde die Anmeldung insgesamt - eingedenk des Grundsatzes der Einheit der Patentanmeldung und des Patents im Verfahren. Da sie durch das EPÜ gebunden sei, könne sie eine Abweichung vom eindeutigen Wortlaut einer Regelung des EPÜ nur dann in Erwägung ziehen, wenn die Regelung gegen eine übergeordnete Norm verstoße oder auf reiner Willkür beruhe. Die Kammer entschied, dies sei nicht der Fall, da die Gültigkeit einer Benennung Bestandteil des Erteilungsverfahrens sei - im Erteilungsbeschuß seien die Staaten anzugeben, für die das Patent erteilt werde (**J 29/94** (ABl. 1998, 147)).

4. Verfahrenssprache

Für das Beschwerdeverfahren gilt die gleiche Sprachenregelung wie in allen Verfahren vor dem EPA. Nach R. 1 (1) EPÜ kann sich jeder Beteiligte im schriftlichen Verfahren jeder Amtssprache bedienen (zur alten Rechtslage vor der Aufhebung von R. 3 EPÜ siehe **T 379/89** und **T 232/85**, ABl. 1986, 19), und nach R. 2 (1) EPÜ kann sich jeder an einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA Beteiligte anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des EPA bedienen, sofern er dies entweder dem EPA spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt.

In der Sache **T 34/90** (ABl. 1992, 454) machte der Beschwerdegegner die vorstehend genannte erforderliche Mitteilung nicht und sorgte auch nicht für die Übersetzung. Der Vertreter des Beschwerdegegners brachte vor, daß er sich im mündlichen Verfahren vor der Einspruchsabteilung rechtmäßig einer anderen Amtssprache bedient habe und es ihm deshalb erlaubt sein müsse, sich im mündlichen Verfahren vor der Kammer derselben Sprache zu bedienen. Damit unterstellte er indirekt, daß das Beschwerdeverfahren nicht mehr als eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens - in diesem Fall des Einspruchsverfahrens - sei. Die Kammer stützte sich auf den Grundsatz, daß das Beschwerdeverfahren für die Zwecke der Entscheidung über die Zulässigkeit der Verwendung einer anderen Amtssprache gemäß R. 2 (1) EPÜ - ebenso wie für andere verfahrenstechnische Belange - keine bloße Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern ein davon getrenntes, unabhängiges Verfahren ist. Folglich dürfe sich der Beteiligte in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nur dann einer anderen Amtssprache bedienen, wenn er die entsprechende Mitteilung wiederholt habe (s. auch die Mitteilung des Vizepräsidenten GD 3, ABl. 1995, 489).

In **J 18/90** (ABl. 1992, 511) erklärte die Kammer, daß auch Organe des EPA im schriftlichen Verfahren und in den Entscheidungen eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache verwenden können, sofern alle Beteiligten hierzu ihr Einverständnis erklärt haben (s. auch **T 788/91**).

In der Sache **T 706/91** war die Beschwerde gemäß R. 1 (1) EPÜ in einer der Amtssprachen, nämlich in Deutsch, abgefaßt worden. In dieser Sprache hatte der Beschwerdeführer auch Textstellen aus den Patentansprüchen und der Beschreibung des in der Verfahrenssprache Französisch abgefaßten europäischen Patents zitiert. Die Kammer hielt diese Bezugnahmen für zulässig.

Siehe dazu auch im Kapitel "Sprachenprivileg", S. 444.

5. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

5.1 Beteiligung am Beschwerdeverfahren

Nach Art. 107 EPÜ sind die Beteiligten an einem erstinstanzlichen Verfahren auch am daran anschließenden Beschwerdeverfahren beteiligt, und zwar auch dann, wenn sie nicht selbst Beschwerde eingelegt haben. Für das Einspruchsverfahren bestimmt Art. 99 (4) EPÜ, daß am Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt sind. Darüber hinaus sieht Art. 105 EPÜ die Möglichkeit des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers vor.

Für die anderen Verfahren gilt der allgemeine Grundsatz, daß diejenigen am Verfahren beteiligt sind, deren Rechtsinteressen durch die Entscheidung betroffen werden. In **T 811/90** (ABl. 1993, 728) beispielsweise war das Einspruchsverfahren abgeschlossen und die Frist für das Einlegen einer Beschwerde abgelaufen. Nur der Patentinhaber legte Beschwerde ein, aber gegen eine gesonderte Entscheidung über einen den Einspruch betreffenden Punkt. Es wurde entschieden, der andere Beteiligte sei nicht zur Teilnahme am Beschwerdeverfahren berechtigt, da er an der betreffenden Entscheidung nicht beteiligt gewesen sei. In einem Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung, mit der die Rechtsabteilung es ablehnte, das Erteilungsverfahren nach R. 13 EPÜ auszusetzen, ist der Anmelder jedoch als Beteiligter zu behandeln. Der Antrag auf Aussetzung kann vom Erteilungsverfahren nicht getrennt werden. Die Rechtsstellung des Anmelders wird von einer Aussetzung unmittelbar betroffen, da ihm die Rechte aus Art. 64 (1) EPÜ für die Dauer der Aussetzung nicht gewährt werden (**J 33/95**).

Ein Patentanmelder, dem kein rechtliches Gehör gewährt wird, kann, wenn das Erteilungsverfahren auf Antrag eines Dritten nach R. 13 EPÜ ausgesetzt wird, diese Aussetzung sachlich anfechten. Er ist von Gesetzes wegen am Beschwerdeverfahren des Dritten beteiligt, das dieser gegen die Zurückweisung seines Antrags durch das EPA eingeleitet hat (**J 28/94** vom 4.12.1996 (ABl. 1997, 400)).

Wenn ein Beteiligter Beschwerde einlegt, sind gemäß Art. 107 EPÜ alle am erstinstanzlichen Verfahren Beteiligten am Beschwerdeverfahren beteiligt. Das EPÜ enthält keinerlei Bestimmung, die es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer erlaubt, einen am laufenden Verfahren Beteiligten auszuschließen (**T 838/92**).

In der Sache **T 643/91** wurde die Beschwerde des Einsprechenden 1 als unzulässig abgewiesen. Der Einsprechende 2 legte eine zulässige Beschwerde ein. Der Einsprechende 1 galt nach Ansicht der Kammer als „übriger am Verfahren Beteiligter“ im Sinne von Art. 107

und damit als rechtmäßig am Beschwerdeverfahren des Einsprechenden 2 beteiligt.

Die Kammer entschied in **T 898/91**, daß ein Einsprechender, dessen Einspruch als unzulässig verworfen wurde und der gegen diese Entscheidung nicht Beschwerde eingelegt hat, keinen Anspruch auf Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren des Patentinhabers hat, weil er nicht mehr Beteiligter am Einspruchsverfahren ist, sobald die Entscheidung über die Zulässigkeit seines Einspruchs uneingeschränkt rechtskräftig geworden ist. Wird eine Firma aufgelöst und ist sie somit keine juristische Person mehr, so kann sie nicht länger Beteiligte an einem Verfahren sein. War sie die ursprüngliche Beschwerdeführerin, so ist die Beschwerde infolgedessen erledigt (**T 353/95**).

Dritte, die nach Art. 115 EPÜ Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben, sind am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt.

5.2 Übertragung der Parteistellung

Zur Frage der Übertragbarkeit des Einspruchs im Falle einer Betriebsübernahme ist die Entscheidung **G 4/88** (ABl. 1989, 480) ergangen, die die Frage bejaht hat. Die Übertragung der Beteiligtenstellung ist in jeder Lage eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig, wenn sie zusammen mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs oder Unternehmensteils erfolgt, in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt wurde (**T 659/92** (ABl. 1995, 519)). Die Übertragung ist auch möglich, bevor vom neuen Rechtsinhaber ein Beschwerdeverfahren eingeleitet wird (**T 563/98** in Anwendung von **G 4/88** (ABl. 1989, 480)).

Wird das europäische Patent während des Einspruchsverfahrens umgeschrieben, so tritt der neu im Patentregister eingetragene Patentinhaber sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Seine Legitimation kann in diesen Verfahren nicht in Frage gestellt werden (**T 553/90** (ABl. 1993, 666)). Der Übergang der Einsprechendenstellung muß jedoch substantiiert und nachgewiesen werden (**T 670/95**).

In **T 298/97** (ABl. 2002, ***) vertrat die Kammer die Auffassung, daß kommerzielles Interesse am Widerruf eines Patents allein einen Geschäftsnachfolger nicht berechtigt, in ein Einspruchsbeschwerdeverfahren einzutreten und es zu betreiben, wenn es keinen Beweis dafür gibt, daß ihm das Recht dazu zusammen mit dem entsprechenden Geschäftsbetrieb des Einsprechenden übertragen worden ist. Ohne einen solchen Beweis kann die Übertragung des Geschäftsbetriebs eines Einsprechenden an zwei verschiedene Personen keiner von beiden das Recht geben, in den Einspruch oder die Einspruchsbeschwerde einzutreten und sie zu betreiben. Gibt es einen solchen Beweis, so kann nur derjenige, der aufgrund dieses Beweises als Übertragungsempfänger feststeht, ein solches Recht erlangen.

Ein Parteiwechsel für das betreffende Verfahren kann eintreten, wenn die Rechtsnachfolge dem Europäischen Patentamt nachgewiesen wird. Erst dann wird sie diesem gegenüber wirksam (R. 20 (3) EPÜ, R. 61 EPÜ). Eine Zustimmung des Verfahrensgegners zum Parteiwechsel ist nicht erforderlich. Solange der Nachweis des Rechtsübergangs nicht erbracht ist, bleibt die bisherige Partei im Verfahren berechtigt und verpflichtet (**T 870/92**).

5.3 Rechte der Beteiligten

Was die Rechte der Beteiligten im Beschwerdeverfahren angeht, so erkennt die Rechtsprechung das Recht aller Beteiligten auf rechtliches Gehör an (**J 20/85**, ABl. 1987, 102, **J 3/90**, ABl. 1991, 550, **T 18/81**, ABl. 1985, 166, **T 94/84**, ABl. 1986, 337, **T 716/89**, ABl. 1992, 132), das allerdings im Rahmen der Sachdienlichkeit auszuüben ist (vgl. **T 295/87**, ABl. 1990, 470). Außerdem haben die Beteiligten das Recht auf eine mündliche Verhandlung (s. auch S. 308).

In **G 1/86** (ABl. 1987, 447) wurde darüber hinaus die Geltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Verfahrensbeteiligten bei rechtlich vergleichbaren Sachverhalten im Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA anerkannt. Daraus leitete die Entscheidung **T 73/88** (ABl. 1992, 557) das Recht aller Verfahrensbeteiligten auf Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens ab. Liege bereits eine wirksame Beschwerde vor, seien weitere Beschwerden nicht mehr erforderlich, und die für die später eingereichten Beschwerden gezahlten Beschwerdegebühren seien zurückzuerstatten. Dieser Auslegung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist die Große Beschwerdekammer in **G 2/91** (ABl. 1992, 206) nicht gefolgt. Sie war der Auffassung, daß die Stellung von Beteiligten, die Beschwerde eingelegt haben, rechtlich nicht mit der Stellung der übrigen Beteiligten vergleichbar sei. Aus allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts folge nämlich, daß ein Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde allein verfügen könne. Art. 107 EPÜ, Satz 2, garantiere den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, lediglich, daß sie an einem **anhängigen** Verfahren beteiligt seien. Ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlege, sondern sich auf eine "automatische" Beteiligung am Beschwerdeverfahren beschränke, habe kein selbständiges Recht, das Verfahren fortzusetzen, wenn der Beschwerdeführer die Beschwerde zurückziehe. Dieses Recht erlange er nur durch die Einlegung einer eigenen Beschwerde und die damit zusammenhängende Zahlung der Beschwerdegebühr. Deswegen gebe es auch keinen Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für zeitlich nach der ersten Beschwerde eingelegte Beschwerden, sofern die Voraussetzungen der R. 67 EPÜ nicht gegeben seien. Die damit zusammenhängende Frage, ob Beteiligte, die keine eigene Beschwerde eingelegt haben, Anträge in der Sache stellen können, wurde in den Entscheidungen **G 9/92** und **G 4/93** (beide ABl. 1994, 875) behandelt (s. auch S. 576).

Den Parteien muß gleichermaßen faire Behandlung zuteil werden (**G 9/91**, ABl. 1993, 408, Nr. 2). In **T 1072/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß ihr Freiraum, einen Beteiligten konkret zu beraten, wie ein Einwand ausgeräumt werden könnte, sehr begrenzt ist, auch wenn dieser Einwand von ihr selbst stammt; dies gilt insbesondere für das mehrseitige Verfahren, wo die richterliche Unparteilichkeit oberstes Gebot ist. In **T 253/95** entschied dieselbe Kammer, daß Beschwerdekammern in Inter-partes-Verfahren vollkommen unparteiisch sein müssen. Wird eine Partei vor der mündlichen Verhandlung vor einem möglichen, gegen sie gerichteten Argument gewarnt und darauf hingewiesen, daß die Beweislast weiterhin bei ihr liege, stellt dies nach Ansicht der Kammer eine klare Verletzung des Unparteilichkeitsgrundsatzes dar, auch wenn diese Mitteilung auch an die andere Partei ergeht.

5.4 Beitritt

5.4.1 Zulässigkeit des Beitritts

Ein zulässiger Beitritt zum Einspruchsverfahren setzt nach Art. 105 EPÜ voraus, daß der Beitretende entweder vom Patentinhaber wegen Patentverletzung vor Gericht verklagt wurde oder daß er selbst - nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen - gegen letzteren Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze.

In **T 195/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die bloße Tatsache, daß der Patentinhaber eine rechtmäßige schriftliche Warnung verschickt habe, in der er den Beitretenden aufforderte, Herstellung und Verkauf eines in den Schutzbereich des Patents fallenden Erzeugnisses zu unterlassen, nicht als Klageerhebung angesehen werden könne, auch wenn nach nationalem Recht 30 Tage nach Erhalt eines solchen Schreibens Schadensersatz gezahlt werden müsse. Der Beitritt wurde daher als unzulässig verworfen. Auch nach **T 392/97** muß der Beitretende nach Art. 105 EPÜ **zum einen** nachweisen, daß er vom Patentinhaber aufgefordert worden ist, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, **und zum anderen**, daß er selbst Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletzt. Wurde das entsprechende Schreiben nicht an die Gesellschaft gesandt, der die Patentverletzung vorgeworfen wird, sondern an ein mit dieser nicht verbundenes Unternehmen, von dem angenommen wurde, es werde diese Gesellschaft demnächst übernehmen, so ist das erste Erfordernis nicht erfüllt und ihre Beitrittserklärungen sind unzulässig.

Es hat sich die Frage gestellt, bis zu welchem Verfahrensstadium ein Beitritt noch möglich ist.

In **G 1/94** (ABl. 1994, 787) entschied die Große Beschwerdekammer, daß Art. 105 EPÜ auch für Beschwerdeverfahren gilt. Der Begriff „Einspruchsverfahren“ sei nicht auf das Verfahren in erster Instanz beschränkt, sondern könne auch auf das Verfahren in zweiter Instanz bezogen werden. Somit sei auch ein Beitritt während des Beschwerdeverfahrens zulässig. Die Große Beschwerdekammer untersuchte außerdem die damit zusammenhängende Frage, ob der Beitretende alle Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ geltend machen könne, auch wenn diese noch nicht von der Einspruchsabteilung geprüft worden seien. Die Frage wurde bejaht. Werde ein neuer Einspruchsgrund vorgebracht, so sollte der Fall an die erste Instanz zurückverwiesen werden, es sei denn, der Patentinhaber wünsche eine sofortige Entscheidung der Sache durch die Kammer.

Eine Beitrittserklärung, die während der zweimonatigen Frist für die Beschwerdeeinlegung abgegeben wird, hat keine Wirkung, wenn keine Beschwerde eingelegt wird (**G 4/91** (ABl. 1993, 707) siehe Seite 517 für nähere Informationen).

Ausgangspunkt für die Berechnung der Dreimonatsfrist für den Beitritt nach Art. 105 (1) EPÜ ist stets der Zeitpunkt der Erhebung der **ersten** Klage, wenn die einzig in Frage kommende Beitrittsfrist in Lauf gesetzt wird. Die beiden Zeitpunkte, die nach Art. 105 (1) EPÜ, Satz 1 bzw. Satz 2, als Beginn für die Berechnung der dreimonatigen Beitrittsfrist in Frage kommen,

schließen sich gegenseitig aus (**T 296/93** (ABl. 1995, 627)). Siehe auch **T 144/95**.

Werden die Mitteilung des einzigen Beschwerdeführers über die Zurücknahme der Beschwerde und eine Beitrittserklärung am selben Tag per Fax eingereicht, so ist die zeitliche Reihenfolge ihres Eingangs zu berücksichtigen, da die Rücknahme der Beschwerde genau zu dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem die Erklärung über ihre Rücknahme beim EPA eingegangen ist, falls sich dies feststellen läßt, und eine Beitrittserklärung nur dann wirksam ist, wenn das Beschwerdeverfahren bei Einreichung noch anhängig ist (**T 517/97**, ABl. 2000, 515).

5.4.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

Erfolgt der Beitritt erst im Beschwerdeverfahren, so braucht der Beitretende mehreren Entscheidungen zufolge keine Beschwerdegebühr zu entrichten, wenn er nicht die Stellung eines selbständigen Beschwerdeführers beansprucht (siehe **T 27/92**, **T 471/93** und **T 590/94**). In **T 1011/92** und **T 517/97** (ABl. 2000, 515, Nr. 2) entschied die Kammer, daß ein Beitretender die Gebühr entrichten müsse, wenn er in dem Sinn die Rechtsstellung eines selbständigen Beschwerdeführers erlangen wolle, daß er das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde durch den ursprünglichen Beschwerdeführer selbständig fortsetzen könne. In der Sache **T 144/95** jedoch, in der im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung eingereicht und die Beschwerdegebühr entrichtet wurde, ordnete die Kammer (auf Antrag des Beitretenden) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an; nach Art. 107 EPÜ könne eine zulässige Beschwerde nur von einem Beteiligten eingelegt werden, der bereits an dem dieser Entscheidung vorausgegangenen Verfahren beteiligt gewesen und durch sie beschwert sei. Sei die Beitrittserklärung im Beschwerdeverfahren eingereicht worden, so habe der Beitretende diese Voraussetzungen nicht erfüllen können und könne (unter Bezugnahme auf **G 1/94** (ABl. 1994, 787)) nicht als Beschwerdeführer betrachtet werden. Während Art. 105 EPÜ eine Ausnahme in bezug auf die Frist für die Entrichtung der Einspruchsgebühr gemäß Art. 99 EPÜ vorsehe, gebe es hinsichtlich der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr keine entsprechende Ausnahme.

In **T 195/93** vertrat die Kammer die Auffassung, die Tatsache, daß der ursprüngliche Beschwerdeführer seine Beschwerde nach der Beitrittserklärung zurückgezogen habe, könne nicht unmittelbar zur Beendigung des Verfahrens führen; daher setzte sie sich mit der Zulässigkeit des Beitritts auseinander. Der Entscheidung **G 1/94** (ABl. 1994, 787) zufolge könne ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens auf jeden der in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden, also auch auf solche, die vom eigentlichen Beschwerdeführer nicht geltend gemacht worden seien. Eine solche Aussage wäre sinnlos, wenn der Beitritt nicht unabhängig vom Schicksal der Beschwerde zu betrachten wäre. Da der Beitritt unzulässig war, hatte die Kammer jedoch keine Veranlassung, über die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens durch den Beitretenden zu entscheiden.

5.5 Einwendungen Dritter

Nach Art. 115 EPÜ kann nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben.

Dieser Dritte ist keine am Verfahren vor dem EPA beteiligte Partei.

Nach **T 908/95** bleibt das Vorbringen eines Dritten unberücksichtigt, wenn er während des Beschwerdeverfahrens auf eine offenkundige Vorbenutzung hinweist, ohne die notwendigen Kriterien ausreichend zu substantiieren, und wenn weitere Untersuchungen nötig sind, die nur im Zusammenwirken mit dem Dritten, der ja nicht am Verfahren beteiligt ist, ausgeführt werden können.

6. Prüfungsumfang

Die Beschwerde ermöglicht es der unterlegenen Partei, die Entscheidung der ersten Instanz anzufechten, und zielt auf die Beseitigung der "Beschwer" durch eine Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ab. Die Beschwerde stellt den Gegenstand des Verfahrens dar (**G 9/91**, **G 10/91**, Nr. 18 der Entscheidungsgründe, ABl. 1993, 408, **G 9/92**, ABl. 1994, 875). Durch den Antrag des Beschwerdeführers wird die Entscheidungsbefugnis der Beschwerdekammer festgelegt. Der rechtliche und faktische Rahmen, der Grundlage für die angefochtene Entscheidung war, stellt den Rahmen dar, in dem diese Entscheidungsbefugnis ausgeübt werden kann (**G 9/91**, **G 10/91**, insbesondere Nr. 18 der Entscheidungsgründe). Das bedeutet für das Einspruchsverfahren, daß der Antrag des Einsprechenden in erster Instanz den Umfang der Anfechtung des Patents und die zu prüfenden Einspruchsgründe für das Verfahren in erster und in zweiter Instanz festlegt. Darüber hinaus fehlt es an einer Entscheidungskompetenz. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellt die Möglichkeit der Prüfung abhängiger Ansprüche, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorhandene Material prima facie in Frage gestellt wird, oder eines neuen Einspruchsgrundes dar, wenn der Patentinhaber seine Zustimmung erteilt (**G 9/91**, **G 10/91**, **T 362/87**, ABl. 1992, 522). Durch den Beschwerdeantrag wird auch der Anwendungsrahmen von Art. 114 (1) EPÜ bestimmt, da es über den Antrag hinaus an der Befugnis fehlt, einen Sachverhalt zu ermitteln (**G 9/92**, Nr. 3, 4 der Entscheidungsgründe).

In einem zulässigen Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Beschwerdekammer auch bei Fehlen eines "Antrags" oder einer Erwiderung des Beschwerdegegners des Inhalts, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung unverändert aufrechtzuerhalten sei, gemäß Art. 110 EPÜ und Art. 111 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob die Beschwerde begründet ist (**T 501/92** (ABl. 1996, 261)). Die Kammer bestätigte auch die Entscheidung **T 34/90** (ABl. 1992, 454), der zufolge im erstinstanzlichen Verfahren abgegebene Verfahrenserklärungen im Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen sind.

6.1 Bindung an die Anträge - Verbot der "reformatio in peius"

In den Verfahren **G 9/92** und **G 4/93** (ABl. 1994, 875) wurde in der Vorlage an die Große Beschwerdekammer die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit die Beschwerdekammer zu Lasten des Beschwerdeführers im Einspruchsbeschwerdeverfahren von dem Beschwerdeantrag abweichen kann.

Die Große Beschwerdekammer berücksichtigte verschiedene Faktoren. Die Beschwerde zielt auf die Beseitigung der "Beschwer". Da die Einlegung einer Beschwerde befristet sei, wäre es mit dieser Regelung nicht vereinbar, dem nichtbeschwerdeführenden Beteiligten das

unbeschränkte Recht einzuräumen, das Verfahren durch eigene Anträge ohne zeitliche Grenze in eine andere Richtung zu lenken. Die nichtbeschwerdeführende Partei habe als Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, all das, was sie für die Verteidigung des vor der ersten Instanz erzielten Ergebnisses für notwendig und zweckmäßig halte, im Beschwerdeverfahren vorzubringen.

Die Große Beschwerdekammer entschied somit wie folgt:

1. Ist der **Patentinhaber** der **alleinige Beschwerdeführer** gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so kann weder die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdeführende Einsprechende als Beteiligter nach Art. 107 EPÜ, Satz 2, die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen.

2. Ist der **Einsprechende** der **alleinige Beschwerdeführer** gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Art. 107 EPÜ, Satz 2, vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind (vgl. z. B. **T 321/93**).

In Anwendung der in **G 2/92** und **G 4/93** dargelegten Grundsätze befand die Kammer in **T 856/92**, daß in einem Fall, in dem der Patentinhaber und alleinige Beschwerdeführer nur einige der in der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung für zulässig erachteten Ansprüche anfechte, weder die Beschwerdekammer noch der Einsprechende die vom Beschwerdeführer nicht angefochtenen Ansprüche in Frage stellen könne.

In **T 752/93**, **T 637/96** und **T 1002/95** hatte die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten, und nur der Einsprechende hatte Beschwerde eingelegt. Der nichtbeschwerdeführende Patentinhaber schlug im Beschwerdeverfahren Änderungen vor. In **T 752/93** und **T 1002/95** stellte die Kammer fest, daß von einem nichtbeschwerdeführenden Patentinhaber vorgeschlagene Änderungen nach **G 9/92** von der Beschwerdekammer als unzulässig abgelehnt werden könnten, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich seien, also nicht durch die Beschwerde veranlaßt worden seien. Nach **T 752/93** sollte der Patentinhaber deshalb die Möglichkeit haben, fehlerhafte Änderungen zu berichtigen, wenn sie im weiteren Verfahren aufgegriffen werden. Ähnlich entschied die Kammer in **T 637/96**, daß der Beschwerdegegner/Patentinhaber seinen Antrag wieder auf die Aufrechterhaltung des erteilten Anspruchs richten könne, da die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung des Wortlauts des Anspruchs keine Änderung des beanspruchten Gegenstands bewirkt habe (der Ausdruck im erteilten und der im geänderten Anspruch hätten dasselbe bedeutet) und somit eine während des Einspruchsverfahrens unnötig vorgenommene Änderung dargestellt habe. In **T 752/93** und **T 637/96** wurde die Auffassung vertreten, durch die Änderungen habe sich die Lage des einzigen Beschwerdeführers nicht verschlechtert; die Kammer hielt sie daher für sachdienlich und erforderlich. In **T 1002/95** stellte die Kammer fest, daß ein Patentinhaber nach R. 57a EPÜ, die nach dem Erlaß der Entscheidungen **G 9/92** und **G 4/93** in Kraft getreten sei, "sachdienliche und erforderliche"

Änderungen, die durch Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ veranlaßt seien, auch dann vornehmen könne, wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden sei.

Die Grundsätze von **G 9/92** wurden in **T 169/93** auf einen Fall angewandt, in dem das Patent widerrufen, nicht geändert worden war. Der Patentinhaber legte gegen die Entscheidung, das Patent (wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit) zu widerrufen, Beschwerde ein. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung gewesen, die Erfindung sei ausreichend offenbart und neu. Der Beschwerdeführer machte geltend, diese Fragen könnten nicht wiederaufgenommen werden, da keiner der Einsprechenden Beschwerde gegen diese Feststellung eingelegt habe; er stützte sich dabei auf die Entscheidungen **G 9/91** (ABl. 1993, 408), **G 10/91** (ABl. 1993, 420) und **G 9/92** (ABl. 1994, 875). Die Kammer war anderer Ansicht und stellte fest, die Beschwerdegegner könnten nicht Beschwerde einlegen, da sie nach Art. 107 EPÜ nicht beschwert seien, denn ihrem Antrag auf Widerruf sei stattgegeben worden. Da das Patent widerrufen worden sei, sei darüber hinaus eine Verschlechterung für den Beschwerdeführer ausgeschlossen. Mithin stehe es den Beschwerdegegnern offen, schon vor der Einspruchsabteilung behandelte Sachverhalte erneut vorzutragen.

Der Grundsatz der *reformatio in peius* kann nicht dahingehend ausgedehnt werden, daß er auf jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage einzeln Anwendung findet (**T 327/92**). Siehe auch **T 401/95** und **T 583/95**.

Es gibt begrenzte Ausnahmen vom Verbot der *reformatio in peius*. In **G 1/99** (ABl. 2001, 381) beantwortete die Große Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage in der Vorlageentscheidung **T 315/97** (ABl. 1999, 554): "Muß ein - z. B. durch durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals - geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?"

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß ein solcher Anspruch **grundsätzlich** zurückgewiesen werden müsse. Allerdings könne eine Ausnahme gemacht werden, wenn die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung gutgeheißen habe. Eben dies hatte die Einspruchsabteilung in der betreffenden Sache im Einvernehmen mit dem Patentinhaber getan, der folglich durch die Entscheidung nicht beschwert war und selbst keine Beschwerde einlegen konnte. Der Beschwerdegegner/Patentinhaber hatte im Beschwerdeverfahren einen Hauptantrag eingereicht, der das hinzugefügte (und nicht zulässige) beschränkende Merkmal enthielt, sowie einen Hilfsantrag, in dem dieses Merkmal gestrichen war (wodurch der Anspruch erweitert wurde). Die Große Beschwerdekammer entschied, daß der Hauptantrag zurückgewiesen werden müsse, weil er die Erfordernisse des EPÜ nicht erfülle. Zudem müßte - wenn ungeachtet der besonderen Umstände des Falles der Grundsatz des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) anzuwenden wäre - auch der Hilfsantrag zurückgewiesen werden, weil der Einsprechende/Beschwerdeführer durch diesen schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde. Der Kammer bleibe dann nichts anderes übrig, als das Patent zu widerrufen, wobei es für den Patentinhaber keinen Rechtsbehelf mehr gäbe. Somit hätte die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung gutgeheißen habe, für den Patentinhaber die unmittelbare Folge, daß er endgültig jeglichen Schutz verlöre. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer

wäre es unbillig, wenn dem Patentinhaber nicht eine faire Gelegenheit gegeben würde, die Folgen einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung zu mildern. Zur Beseitigung dieses Mangels sollte der Patentinhaber folgendes beantragen dürfen:

- in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung beschränken;
- falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ erweitern;
- erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind und selbst wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt wird, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern sie nicht gegen Art. 123 (3) EPÜ verstößt.

In einem obiter dictum in **T 239/96** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die reformatio in peius aufgrund des Fehlens einer Bestimmung zur Anschlußbeschwerde nach dem EPÜ nicht völlig ausgeschlossen werden könne, weil sie der Vermeidung unnötiger Streitigkeiten dienen könne und gleichzeitig den Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör befriedige.

6.2 Gegenstandsprüfung im Einspruchsbeschwerdeverfahren

Der Teil des Gegenstands eines Patents, der mit dem Einspruch nicht innerhalb der Neunmonatsfrist angegriffen wird, z. B. einzelne Ansprüche, kann nicht mehr Gegenstand des Verfahrens werden, und zwar weder während des Einspruchs- noch während des Beschwerdeverfahrens. In der Erklärung des Einsprechenden nach R. 55 c) wird der Umfang der Anfechtung des Patents und damit die formale Kompetenz der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer festgelegt (**G 9/91** (ABl. 1993, 408), auch **T 323/94**).

Im Verfahren **T 896/90** wurde entschieden, daß detaillierte Einspruchsgründe zu einem einzelnen erteilten unabhängigen Anspruch nicht bedeuten, daß nur Einspruch gegen diesen Teil des Patents erhoben wird, wenn der Einsprechende angezeigt hat, daß er einen Widerruf des gesamten Patents beantragt. In **T 737/92** war die Kammer allerdings der Auffassung, daß der Einspruch nur in dem Umfang eingelegt sei, in dem Ausführungen gemacht worden seien.

Legen zwei Einsprechende Beschwerden gegen unterschiedliche Anspruchssätze ein und nimmt einer später seine Beschwerde zurück, so wird er Verfahrensbeteiligter nach Art. 107 EPÜ, und der andere Einsprechende wird alleiniger Beschwerdeführer. Der Rahmen der Beschwerde wird durch den Antrag des letzteren abgesteckt, den der nichtbeschwerdeführende Beteiligte nicht überschreiten darf und an den die Kammer gebunden ist (**T 233/93**).

Legt der Patentinhaber gegen den Widerruf des Patents Beschwerde ein, so ist die Kammer durch die Feststellungen der Einspruchsabteilung nicht gebunden; zu untersuchen ist der gesamte Fall einschließlich der Ansprüche, die die Einspruchsabteilung für neu erachtete und

die vom nichtbeschwerdeführenden Einsprechenden angefochten worden sind (**T 396/89**).

Ansprüche, die nach Streichung der Verweisungen in abhängigen Ansprüchen inhaltlich unverändert bleiben, müssen in Inter-partes-Verfahren nicht auf das Vorliegen von Einspruchsgründen geprüft werden, die erstmals in diesen Verfahren erhoben wurden, es sei denn, der Patentinhaber stimmt zu (**T 968/92**).

Wird ein Antrag im Einspruchsverfahren zurückgezogen und ist er somit nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung, so ist ein im Beschwerdeverfahren eingereichter praktisch identischer Antrag nicht Gegenstand der Beschwerde, weil der Beschwerdeführer durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist (**T 528/93**).

Die Überprüfung und Beseitigung von Unklarheiten der Ansprüche und Beschreibung, die nicht zur Entkräftung der substantiiert vorgebrachten Einspruchsgründe erforderlich sind, gehört nicht zu der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren. Bei Unklarheiten in den Ansprüchen, die nicht in Zusammenhang mit Änderungen der erteilten Unterlagen stehen, sind gemäß Art. 69 EPÜ die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen und nicht die Ansprüche zu ändern (**T 481/95**).

6.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse

6.3.1 Inter-partes-Verfahren

Hinsichtlich der Einspruchsgründe wird der Umfang der Prüfung durch die Beschwerdekammern von der Einspruchsschrift des Einsprechenden bestimmt. Im Verfahren **G 10/91** (ABl. 1993, 420) legte die Große Beschwerdekammer fest, daß nur die Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden können, die bereits im Einspruchsverfahren geltend gemacht wurden. Neue Einspruchsgründe können nur mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Sein Entscheidungsrecht besteht unabhängig von der Relevanz der Einspruchsgründe.

Bei der Frage nach den Auswirkungen dieser Entscheidung stießen die Beschwerdekammern auf folgende Probleme: Was bedeutet „Einspruchsgründe“? Wie ist zu verfahren, wenn ein Einspruchsgrund durch die Einspruchsabteilung bereits von Amts wegen geprüft wurde? Wie ist zu verfahren, wenn während des Einspruchsverfahrens ein Einspruchsgrund geltend gemacht, aber von der Einspruchsabteilung aus welchen Gründen auch immer nicht geprüft wurde?

a) Definition des Begriffs „neuer Einspruchsgrund“

In **G 1/95** und **G 7/95** (ABl 1996, 615 und 626) mußte die Große Beschwerdekammer den Rechtsbegriffs "Einspruchsgründe" definieren.

Was die Einführung von neuen Gründen erst im Beschwerdeverfahren angeht, hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt, daß die Entscheidung **G 10/91** mit neuem Einspruchsgrund

eine neue Rechtsgrundlage für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents gemeint hat, die weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ unter Beachtung der in **G 10/91** aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist. (Gründe 5.4).

Bei einem Einspruch gegen ein Patent, der sich auf Gründe nach Art. 100 a) (d. h. der Gegenstand ist nach den Art. 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig) stützt, in dem aber nur mangelnde Neuheit (Art. 54 EPÜ) und mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) substantiiert dargelegt wurden, stellt der Einwand, der Gegenstand des Patents sei nach Art. 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentierbar, einen neuen Einspruchsgrund dar und darf somit ohne die Zustimmung des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren nicht geltend gemacht werden (Siehe Vorlageentscheidung **T 937/91** (ABl. 1996, 25)).

Wird ausgehend von im Einspruch genannten Unterlagen nach Art. 100 a) EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Anspruchs Einspruch gegen ein Patent erhoben, so ist der Einwand mangelnder Neuheit nach den Art. 52 (1) EPÜ sowie 54 EPÜ ein neuer Einspruchsgrund und darf somit ohne die Zustimmung des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren nicht geltend gemacht werden. Die Behauptung, dem Anspruch mangle es gegenüber dem als nächstliegender Stand der Technik geltenden Dokument an Neuheit, kann jedoch im Rahmen der Entscheidung zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit behandelt werden. (Siehe Vorlageentscheidung **T 514/92** (ABl 1996, 270)).

Die Entscheidungen **T 18/93** sowie **T 796/90** sind hinsichtlich der Definition des Begriffs „neue Einspruchsgründe“ überholt. Als Beispiel für die Anwendung dieser Grundsätze sei die Entscheidung **T 105/94** genannt.

Ein Einwand mangelnder Neuheit ist implizit in einem Einspruchsschriftsatz enthalten, wenn mit dem Einspruch eine ältere europäische Anmeldung eingereicht wird, auch wenn keine Ausführungen zur Neuheit gemacht werden. Ein solcher Stand der Technik kann nämlich nach Art. 56 EPÜ, Satz 2, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden und kann nur im Hinblick auf die Neuheit relevant sein. Er kann deshalb kein neuer Einspruchsgrund im Sinne der Entscheidung **G 7/95** sein (**T 455/94**).

Obwohl Einwendungen bezüglich der Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ nicht ausdrücklich nach R. 55 c) EPÜ geltend gemacht wurden, aber Bestandteil der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren, befand die Kammer auch in **T 922/94**, daß der Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ in den rechtlichen Rahmen der angefochtenen Entscheidung falle und sich der Beschwerdeführer bei seinem Antrag, diesen Grund nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, nicht auf die Entscheidung **G 10/91** berufen könne.

Es läßt sich aus **G 9/91** oder **G 10/91** nicht zweifelsfrei ableiten, ob Einspruchsgründe, die von der Einspruchsabteilung überprüft, aber nur von einem Einsprechenden vorgebracht und von einem anderen Einsprechenden, der einziger Beschwerdeführer ist, im Beschwerdeverfahren aufgegriffen wurden, nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers durch die Kammer geprüft werden können. (**T 758/90**, wo über diese Frage nicht entschieden werden mußte.)

Andere Gesichtspunkte ergeben sich jedoch, wenn geänderte Ansprüche vorgeschlagen werden:

In **G 10/91** (ABl. 1993, 420) wird betont, daß Änderungen in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind. Hatte somit der Beschwerdeführer/Einsprechende erstmals im Beschwerdeverfahren einen Einwand nach Art. 100 b) EPÜ (unzureichende Offenbarung) gegen einen **geänderten** Anspruch erhoben, konnte er die Zustimmung zur Diskussion des neuen Einspruchsgrunds nicht verweigern (**T 27/95**).

In **T 922/94** betonte die Kammer, daß Art. 102 (3) EPÜ in Verbindung mit R. 66 (1) EPÜ den Kammern weitreichende Befugnisse zur Prüfung sämtlicher möglichen Einwände nach dem EPÜ einräume, die sich aus einer **Änderung** der ursprünglich eingereichten Ansprüche ergeben könnten, ob sie nun im Verfahren bereits vorgebracht worden seien oder nicht.

b) Durch die Einspruchsabteilung bereits von Amts wegen geprüfter Einspruchsgrund

Hat eine Einspruchsabteilung einen Einspruchsgrund bereits von Amts wegen geprüft, ist die Beschwerdekammer befugt, über den Einspruchsgrund zu entscheiden (vgl. **T 309/92** und **T 931/91** und **T 1070/96**). In der letztgenannten Entscheidung erklärte die Kammer, da im Beschwerdeverfahren gerichtlich nachgeprüft werden soll, ob die Erstinstanzentscheidung rechtmäßig ist, sei es irrelevant, welcher der Einsprechenden einen bestimmten Einwand erhoben habe und ob eben dieser Einsprechende noch am Verfahren beteiligt sei, sofern sich die angefochtene Entscheidung mit diesem Einwand auseinandergesetzt habe.

Der Hinweis auf Art. 100 c) EPÜ in einer angefochtenen Entscheidung impliziert jedoch noch nicht, daß der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt worden ist, wenn die angefochtene Entscheidung sich nicht eingehend mit diesem Einspruchsgrund auseinandergesetzt hat (**T 128/98**).

c) Während des Einspruchsverfahrens geltend gemachter, aber von der Einspruchsabteilung nicht geprüfter Einspruchsgrund

In der Sache **T 986/93** (ABl. 1996, 215) stellte sich die Frage, ob die Beschwerdekammer berechtigt ist, auch ohne Zustimmung des Patentinhabers einen Einspruchsgrund zu prüfen, der erst nach Ablauf der Einspruchsfrist (d. h. während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung) vorgebracht wurde und von der Einspruchsabteilung unter Berufung auf Art. 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigt wurde. Die Kammer entschied, daß sie befugt sei, den Einspruchsgrund zu berücksichtigen, wenn sie zu der Ansicht komme, daß die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht richtig ausgeübt hat. Sie legte die Entscheidung in der Sache **G 10/91** dahingehend aus, daß „neue Einspruchsgründe“ all jene Gründe seien, die erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht wurden, und nicht, wie vom Beschwerdeführer behauptet, all jene Gründe, die nicht innerhalb der Einspruchsfrist nach R. 55 c) EPÜ vorgebracht bzw. die von der Einspruchsabteilung unter Berufung auf Art. 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigt wurden. Auch wenn die Einspruchsabteilung einen Grund nicht berücksichtigt habe, so sei er doch während des Einspruchsverfahrens vorgebracht worden und damit nicht mehr „neu“. Hinzu komme, daß die Beschwerdekammer befugt sei, die Entscheidung der Einspruchsabteilung, einen Grund nicht zu berücksichtigen, zu prüfen. Hält

sie die Entscheidung der Einspruchsabteilung für falsch, so kann sie den Einspruchsgrund nach eigenem Ermessen erneut prüfen.

In **T 274/95** (ABl. 1997, 99) vertrat die Kammer die Auffassung, ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, sei für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden solle, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme **G 10/91** und könne folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

6.3.2 Ex-parte-Verfahren

Die Große Beschwerdekammer entschied in **G 10/93** (ABl. 1995, 172), daß in einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, die Beschwerdekammer die Befugnis hat, zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gelte auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen habe. Die Kammer solle dann gegebenenfalls entscheiden, ob sie in der Sache selbst entscheide oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverweise.

Dies ergebe sich daraus, daß die Überprüfung im Ex-parte-Verfahren keinen streitigen Charakter habe. Hier gehe es um die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents in einem Verfahren, an dem nur eine Partei - der Anmelder - beteiligt sei. Die zuständigen Instanzen hätten sicherzustellen, daß die Patentierungsvoraussetzungen vorlägen. Deshalb seien die Beschwerdekammern im Ex-parte-Verfahren weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrundeliegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt und könnten neue Gründe in das Verfahren einbeziehen, obwohl auch im Ex-parte-Verfahren das Verfahren vor den Beschwerdekammern primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt sei.

Diese Entscheidung beruht auf der Vorlage in dem Verfahren **T 933/92**, in dem die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen hatte, sie genüge den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ nicht. Obwohl die Beschwerdekammer die Meinung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ teilte, war sie der Auffassung, daß die Patentanmeldung wegen Fehlens der erfinderischen Tätigkeit zurückzuweisen sei. Nach Meinung der Beschwerdekammer war für das Prüfungsverfahren durch die Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** nicht entschieden worden, ob eine solche Ergänzung oder ein Austausch von Gründen möglich ist.

Zum Umfang der Prüfungspflicht nach teilweiser Rücknahme der Beschwerde s. Kapitel VII.D.11.1.

6.4 Sachverhaltsprüfung - Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Die Parteien haben kein Recht, zu bestimmen, aufgrund welchen Sachverhalts die Beschwerdekammer ihre Entscheidung treffen wird. Vielmehr gilt grundsätzlich Art. 114 (1) EPÜ auch im Beschwerdeverfahren. Danach muß die Beschwerdekammer den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln (vgl. **T 89/84**, ABl. 1984, 562, **J 4/85**, ABl. 1986, 205; die erstgenannte Entscheidung ist insoweit überholt, als darin die Auffassung vertreten wurde, für einen Beschwerdeführer bestehe keine Notwendigkeit für eine "parallele Beschwerde").

Die Ermittlungspflicht besteht, wie die Große Beschwerdekammer in **G 8/93** (ABl. 1994, 887) klar hervorgehoben hat, nur dann wenn ein Verfahren anhängig gemacht worden ist (siehe auch **T 690/98**). Schon die Entscheidung **T 328/87** (ABl. 1992, 701) hatte festgestellt, daß die Ermittlung des Sachverhalts nur stattfinden kann, wenn die Beschwerde zulässig ist (Nr. 4 der Entscheidungsgründe am Ende). Dieser Ermittlungspflicht sind dennoch Grenzen gesetzt. Dies gilt zunächst nach Art. 114 (2) EPÜ für den Fall, daß Tatsachen und Beweismittel verspätet vorgebracht werden, und außerdem für den Fall, daß der Einsprechende/Beschwerdegegner seinen Einspruch zurücknimmt. So wurde in **T 34/94** festgestellt: Ist bei einer Rücknahme des Einspruchs der Einsprechende Beschwerdegegner, so kann die Kammer Beweismittel berücksichtigen, die vom Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind. Die Amtsermittlungspflicht gemäß Art. 114 (1) EPÜ geht aber aus verfahrensökonomischen Gründen nicht so weit, daß eine vom Einsprechenden geltend gemachte frühere mündliche Offenbarung geprüft werden muß, wenn die maßgeblichen Tatsachen ohne seine Mitwirkung schwer zu ermitteln sind. Damit wurde die Rechtsprechung der Entscheidungen **T 129/88** (ABl. 1993, 598), **T 830/90** (ABl. 1994, 713), **T 887/90**, **T 420/91** und **T 634/91** bestätigt. Vgl. auch **T 252/93**.

Die Entscheidung **T 182/89** (ABl. 1991, 391) definiert den Inhalt der Ermittlungspflicht: Art. 114 (1) EPÜ ist nicht so auszulegen, als wäre die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer verpflichtet zu untersuchen, ob von einem Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragene Einspruchsgründe begründet sind; vielmehr ist er dahingehend zu verstehen, daß das EPA in die Lage versetzt werden soll, die Einspruchsgründe in vollem Umfang zu überprüfen, die sowohl genannt als auch entsprechend R. 55 c) substantiiert vorgetragen wurden (ebenso **T 441/91** und **T 327/92**).

In **T 60/89** (ABl. 1992, 268) stellte die Kammer folgendes fest: Wenn Sachverhalte, die ohne entsprechenden Nachweis als neuheitsschädlich vorgebracht wurden, lange Zeit zurückliegen und die Sache von den Parteien nicht weiterverfolgt wird, ist die Kammer nach Art. 114 (1) EPÜ nicht verpflichtet, sie von Amts wegen zu ermitteln (s. Nr. 3.1.1 der Entscheidungsgründe). In **T 505/93** sah die Beschwerdekammer sich nicht länger verpflichtet, weitere Untersuchungen durchzuführen, wenn der Einsprechende auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung verzichte, in der der Offenbarungsgehalt einer offenkundigen Vorbenutzung geklärt werden sollte.

Haben die Spruchkörper und/oder Parteien es in der ersten Instanz versäumt, hochrelevantes Material zu berücksichtigen, das in der EPA-Akte eindeutig enthalten ist und mit einem Einspruchsgrund zusammenhängt, so erstreckt sich die Zuständigkeit der Kammer

auch auf die Berichtigung der Erstinstanzentscheidung durch Berücksichtigung dieses Materials, wobei die verfahrensmäßigen Rechte der Parteien auf eine faire und gleiche Behandlung selbstverständlich gewahrt werden müssen. Dies entspricht nicht nur den Entscheidungen **G 9/91** (ABl. 1993, 408) und **G 10/91** (ABl. 1993, 420) der Großen Beschwerdekammer; die Beschwerdekammer als letzte Instanz in Verfahren bezüglich der Erteilung europäischer Patente bzw. ihrer Aufrechterhaltung bei einem Einspruch ist hierzu auch verpflichtet (**T 385/97**). Es dient dem Rechtsfrieden sowie der Akzeptanz der Entscheidungen der Beschwerdekammern und trägt ihrer Bedeutung als der einzigen gerichtlichen Instanz Rechnung, die über die Patentierbarkeit des Patents mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten entscheidet, wenn diese Entscheidungen den gesamten, im Beschwerdeverfahren unterbreiteten Streitstoff berücksichtigen. Ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument sollte daher berücksichtigt werden, wenn es nicht völlig irrelevant ist und seine Berücksichtigung verfahrensökonomisch vertretbar ist (**T 855/96**).

In **T 715/94** war die Kammer der Ansicht, sie sei berechtigt, ein Dokument für Neuheitsschädlich zu befinden, das vorgelegt, aber von der Prüfungs- und von der Einspruchsabteilung für nicht relevant gehalten worden war, da die Neuheit bereits angezweifelt und das Dokument in der Einspruchsschrift des Beschwerdeführers genannt worden sei.

6.5 Prüfung der Argumente

Die Kammer stellte fest, daß es sich bei der Frage, ob ein Beteiligter seiner Beweispflicht bezüglich der öffentlichen Zugänglichkeit eines Dokuments nachgekommen ist, um ein Argument und nicht um einen neuen Beschwerdegrund handelt. Die Verbote und Beschränkungen hinsichtlich einer Erweiterung des Umfangs, in dem gegen ein Patent Einspruch eingelegt wird, der Einführung neuer Einspruchsgründe und neuer Tatsachen und Beweismittel bezögen sich nicht auf die Zulassung neuer Argumente. Der Zweck des Beschwerdeverfahrens und insbesondere der mündlichen Verhandlung sei ja gerade, der unterlegenen Partei Gelegenheit zu geben, relevante Aspekte der zu ihrem Nachteil entschiedenen Fragen in ein neues Licht zu rücken und/oder auf Punkte in der Argumentation des erstinstanzlichen Organs hinzuweisen, die zu der sie beschwerenden Entscheidung geführt haben. Dies lasse sich in der Praxis am besten durch Vorbringen neuer Argumente erreichen. Zwar sei es wünschenswert, daß alle relevanten Argumente schon in einem möglichst frühen Verfahrensstadium vorgebracht werden; Art. 108 EPÜ schreibe jedoch nicht vor, daß in der Beschwerdebegründung alle Argumente erschöpfend aufgeführt werden müssen **T 86/94**.

Auch in **T 432/94** wurde dem Beschwerdeführer gestattet, die Aufgabenstellung der Erfindung neu zu formulieren. Die Kammer bezog sich auf Art. 108 EPÜ und erklärte, aus Satz 3 dieses Artikels könne nicht hergeleitet werden, daß ein Beschwerdeführer während des ganzen Beschwerdeverfahrens an die Argumentation gebunden ist, die er in der Beschwerdebegründung vorgebracht hat. Es ginge um ein Zulässigkeitsersfordernis und die im Beschwerdeverfahren zu klärende Streitfrage werde dadurch nicht eingegrenzt.

6.6 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Wird die Art und Weise, in der ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeübt hat, mit der Beschwerde angefochten, so ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falles nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (**T 640/91** (ABl. 1994, 918); siehe auch **T 182/88** (ABl. 1990, 287), **T 986/93** (ABl. 1996, 215), **T 237/96** und **G 7/93**).

7. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

Nach Art. 108 (1) EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen. Sie gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Der Inhalt der Beschwerdeschrift ist in R. 64 EPÜ festgelegt.

Wenn keine Beschwerdeschrift innerhalb der Frist eingereicht wird, stellt sich die Frage, ob die Zahlung der Beschwerdegebühr allein eine wirksame Einlegung der Beschwerde darstellen kann. In **T 275/86** hat die Kammer entschieden, daß die Zahlung der Beschwerdegebühr mit dem Formular EPA 4212 05.80 eine wirksame Beschwerdeeinlegung darstellt, da alle nach R. 64 EPÜ erforderlichen Informationen auch im Formular enthalten sind. Nach der Entscheidung **J 19/90** stellt dagegen die Zahlung einer Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde dar. Dies gilt auch dann, wenn als Zahlungszweck "Beschwerdegebühr" zu einer bestimmten Patentanmeldung angegeben und das Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen verwendet wird. Mit den Entscheidungen **T 371/92** (ABl. 1995, 324), **T 445/98** und **T 778/00** (ABl. 2001, 554), wo das Fehlen eines Hinweises auf R. 65 EPÜ in der Anlage zur Rechtsmittelbelehrung diese weder unvollständig noch irreführend macht, bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, nach der die Zahlung einer Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde darstellt. Außerdem kann die Mitteilung des Aktenzeichens und der zuständigen Beschwerdekammer durch die Geschäftsstelle nicht als Entscheidung im Sinne von R. 69 (2) EPÜ betrachtet werden, mit der die Anhängigkeit der Beschwerde anerkannt wird (**T 371/92** (ABl. 1995, 324)). Siehe auch **T 1100/97** und **T 266/97**.

Wird die Übersetzung einer Beschwerdeschrift in einer Amtssprache des EPA nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt dieses Schriftstück - also die Beschwerdeschrift - gemäß Art. 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen und die Beschwerde als nicht eingelegt (**T 323/87**, ABl. 1989, 343).

7.1 Beschwerdefähige Entscheidung

Nach Art. 106 (1) EPÜ erster Satz sind **Entscheidungen** der dort aufgelisteten **Organe** des EPA mit der Beschwerde anfechtbar. Ob ein Dokument eine "Entscheidung" darstellt, hängt von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab (**J 8/81** (ABl. 1982, 10); siehe auch **J 26/87** (ABl. 1989, 329), **J 13/92** und **T 263/00**). Eine "Entscheidung" setzt eine

begründete Wahl zwischen mehreren rechtlich zulässigen Alternativen voraus (**T 934/91** (ABl. 1994, 184)). Die Beschwerdekammern können nur Beschwerden gegen Entscheidungen anderer Dienststellen des EPA prüfen (**J 12/85** (ABl. 1986, 155)).

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern handelt es sich in den folgenden Fällen nicht um beschwerdefähige Entscheidungen anderer Dienststellen des EPA:

- a) Ein nach R. 89 EPÜ gestellter Antrag auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung. Erst nachdem die erste Instanz über den Antrag entschieden hat, kann die Angelegenheit an eine Beschwerdekammer verwiesen werden (**J 12/85** (ABl. 1986, 155)).
- b) Vorbereitende Handlungen nach Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (3) EPÜ (**T 5/81** (ABl. 1982, 249)).
- c) Eine Entscheidung eines Direktors eines erstinstanzlichen Organs wie z. B. einer Einspruchsabteilung, mit der die Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen wird. Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen deren Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Art. 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden (**G 5/91** (ABl. 1992, 617)).
- d) Eine Entscheidung über einen Antrag auf Akteneinsicht durch einen Direktor. Lediglich die mit dem technischen Gutachten (Art. 25 EPÜ) betraute Prüfungsabteilung oder der Formalsachbearbeiter entsprechend der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 (ABl. 1984, 317, geändert und ergänzt in ABl. 1989, 178) ist dafür zuständig. Eine solche Entscheidung ist daher von Anfang an nichtig und die Beschwerde gegen diese "Entscheidung" unzulässig (**J 38/97**). Siehe auch **T 382/92**.
- e) Eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ (**J 13/83**).
- f) Ein Schreiben mit dem Briefkopf einer Generaldirektion und der Unterschrift eines Vizepräsidenten des EPA, wenn es seinem Inhalt nach nicht den Charakter einer Entscheidung hat und seiner Form nach nicht von einem der in Art. 21 (1) EPÜ genannten Organe stammt. (**J 2/93** (ABl. 1995, 675)).
- g) Protokolle der mündlichen Verhandlungen (**T 838/92**). Auch eine von Amts wegen erfolgte Berichtigung der Niederschrift einer mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung kann nicht unmittelbar mit der Beschwerde angegriffen werden (**T 231/99**).
- h) Eine Mitteilung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wird, daß ordnungsgemäß Einspruch eingelegt wurde und daß über den Einspruch in der mündlichen Verhandlung entschieden wurde (**T 263/00**).

Die Entscheidung **T 26/88** (ABl. 1991, 30), nach der ein Dokument, in dem festgestellt wurde, daß ein Patent nach Art. 102 (4) EPÜ und Art. 102 (5) EPÜ widerrufen war, keine Entscheidung darstellt, ist durch **G 1/90** (ABl. 1991, 275) überholt.

Nach Art. 106 (3) EPÜ ist eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt (Zwischenentscheidung), normalerweise nur mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Die Beschwerde ist nach ständiger Praxis gegen Zwischenentscheidungen über die Zulässigkeit des Einspruchs (z. B. im Verfahren **T 10/82**, ABl. 1983, 407) oder Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form zugelassen worden (siehe z.B. **T 247/85** und **T 89/90** (ABl. 1992, 456)).

Eine Beschwerde sei zulässig, wenn sie sich gegen ein Schreiben eines Formalprüfers richtet, das einen Einspruch als unzulässig verwirft, weil er nicht in der 9-Monatsfrist eingelegt wurde. Es ist unerheblich, daß das Schreiben formal betrachtet nicht den Charakter einer "Entscheidung" hat; denn bei der Frage, ob eine Entscheidung vorliegt, käme es nämlich nicht auf die Form des Aktes an, sondern darauf, worum es sich in der Sache handelt. Es spiele auch keine Rolle, daß nicht die Einspruchsabteilung selbst, sondern für diese der Formalprüfer entschieden hat, da dies auf der amtsinternen Geschäftsverteilung beruhe und der Geschäftserleichterung diene (**T 1062/99**).

In der Entscheidung **J 3/95** (ABl. 1997, 493) legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung Anträge erfahren sollen, die auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen. Mit der Entscheidung **T 456/90** hatte die Beschwerdekammer ein Patent widerrufen, ohne zu berücksichtigen, daß der Patentinhaber angeboten hatte, etwaige Einwände der Beschwerdeinstanz durch eine Änderung der Ansprüche auszuräumen. Der Patentinhaber hatte daraufhin bei der Kammer zwei Anträge gestellt: Mit dem ersten wollte er eine Wiedereinsetzung und mit dem zweiten die Löschung des Hinweises im europäischen Patentregister erreichen, daß das Patent widerrufen worden war. Der Vorsitzende der Beschwerdekammer, die diese Entscheidung getroffen hatte, und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident teilten dem Vertreter dann mit, daß diesen Anträgen nicht stattgegeben werden könne, weil die Entscheidung **T 456/90** rechtskräftig sei und nicht mehr revidiert werden könne. Daraufhin legte der Patentinhaber diese beiden Anträge der Rechtsabteilung des EPA vor, die sich jedoch für unzuständig erklärte. Gegen diese Entscheidung der Rechtsabteilung legte der Patentinhaber die Beschwerde ein, die der obengenannten Entscheidung zugrunde liegt.

Die Große Beschwerdekammer antwortete wie folgt (**G 1/97** (ABl. 2000, 322)):

1. Im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens ist es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen.
2. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit obliegt der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.
3. Diese gerichtliche Behandlung ist denjenigen gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Anträgen vorbehalten, die nach dem Tag des

Erlasses der vorliegenden Entscheidung gestellt werden.

4. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

Dieser Entscheidung wurde in **J 16/98** und **J 3/98** gefolgt.

7.2 Zuständige Beschwerdekammer

Zuständigkeit und Zusammensetzung der Beschwerdekammer ergeben sich aus Art. 21 EPÜ. In **G 2/90** (ABl. 1992, 10) wurde klargestellt, daß die Juristische Beschwerdekammer gemäß Art. 21 (3) c) EPÜ nur für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig ist, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind, sofern die Entscheidung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. In allen anderen Fällen, nämlich denen des Art. 21 (3) a) sowie (3) b) und (4) EPÜ ist die Technische Beschwerdekammer zuständig. Die Vorschriften über Zuständigkeit und Zusammensetzung in Art. 21 (3) und (4) EPÜ werden durch R. 9 (3) EPÜ nicht beeinflusst.

Für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach R. 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig (**G 8/95** (ABl. 1996, 481), in Abkehr von **J 30/94**).

Eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der diese einen nach Erteilung des Patents eingereichten Antrag auf Berichtigung nach R. 88 EPÜ abgelehnt hatte, ist durch die Juristische Beschwerdekammer zu entscheiden. Zunächst mußte geklärt werden, ob ein Antrag nach R. 88 EPÜ nach der Erteilung gestellt werden kann. Es handelt sich hier um eine reine Rechtsfrage, die mit der Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder der Erteilung eines europäischen Patents nichts zu tun hat. Die Kammer befand, daß diese Entscheidung mit der in der Entscheidung **G 8/95** vertretenen Auffassung in Einklang steht, da bei der Beantwortung der vorab zu klärenden Frage die Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, gänzlich außer Betracht bleibt (**J 42/92**).

7.3 Beschwerdeberechtigung

7.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung

Nach Art. 107 EPÜ steht die Beschwerde gegen eine Entscheidung nur demjenigen zu, der am Verfahren beteiligt war, das zur Entscheidung geführt hat.

In **J 1/92** wurde die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen, da sie nicht im Namen der durch die angefochtene Entscheidung beschwerten Verfahrensbeteiligten, sondern im Namen von deren Vertreter eingelegt worden war.

In der Sache **T 340/92** war die beschwerdeführende Partei eine Firma, die offensichtlich in der Beschwerdeschrift nur irrtümlich genannt wurde. Tatsächlicher Einsprechender war eine Tochtergesellschaft. Der tatsächliche Beschwerdeführer war der einzige durch die Zurückweisung des Einspruchs beschwerte Verfahrensbeteiligte und war über seinen in der Beschwerdeschrift namentlich erwähnten Vertreter einfach zu identifizieren. Die Kammer war der Ansicht, daß ein solcher Mangel nach R. 65 (2) EPÜ beseitigt werden könne.

In **T 272/95** (ABl. 1999, 590) legte die Kammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

1. Ist ein Einspruch zulässig, der ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 EPÜ und der R. 55 EPÜ genügt, wenn er von mehreren Personen gemeinsam eingelegt und nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird?
2. Wird die Frage 1 bejaht und wurde in der Einspruchsschrift nach R. 100 (1) EPÜ ein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, ist dann eine Beschwerde rechtswirksam, auch wenn sie nicht von dieser Person eingelegt wird?
3. Werden die Fragen 1 und 2 bejaht, welche etwaigen anderen Erfordernisse müssen zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers bei einem gemeinsamen Einspruch bzw. einer gemeinsamen Beschwerde erfüllt sein?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

7.3.2 Materielle Beschwerdeberechtigung

Nach Art. 107 EPÜ sind alle Verfahrensbeteiligten berechtigt, Beschwerde zu erheben, die durch eine Entscheidung beschwert sind. Ein Verfahrensbeteiligter gilt dann als beschwert, wenn die Entscheidung seinem Hauptantrag oder den dem stattgegebenen Hilfsantrag vorausgehenden Hilfsanträgen nicht stattgibt (**T 234/89**, ABl. 1989, 79; **T 392/91**). Dies gilt nicht, wenn der Patentinhaber seinen Hauptantrag oder vorausgehende Hilfsanträge zurückzieht und sich mit dem stattgegebenen Hilfsantrag einverstanden erklärt (**T 506/91**, **T 528/93** und **T 613/97**). In diesen Fällen war das Patent durch die Einspruchsabteilung in geänderter Form aufrechterhalten worden. Zum Zusammenhang Hauptantrag/Hilfsanträge siehe auch Seite 386. Um festzustellen, ob eine Beschwer vorliegt, ist nicht nur das Begehren des Verfahrensbeteiligten mit dem Inhalt der Entscheidung zu vergleichen, sondern auch zu überprüfen, ob der Verfahrensbeteiligte zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Entscheidung und der Einlegung der Beschwerde beschwert war (vgl. **T 244/85**, ABl. 1988, 216).

In **T 298/97** (ABl. 2002, ***) stellte die Kammer weiter fest, daß die Beschwerde nicht zulässig ist, wenn die Beschwerde von einer beschwerten Verfahrensbeteiligten eingelegt, die Beschwerdebegründung aber von einer natürlichen oder juristischen Person eingereicht wird, die - obwohl mit der beschwerten Beteiligten wirtschaftlich verbunden - nicht selbst die beschwerte Beteiligte ist.

a) Anmelder

So wurde in der Entscheidung **J 12/83** (ABl. 1985, 6) festgestellt, daß ein europäischer Patentanmelder durch die Entscheidung zur Erteilung des Patents "beschwert" im Sinne des Art. 107 EPÜ sein kann, wenn das Patent in einer Fassung erteilt wird, mit der er nicht gemäß Art. 97 (2) a) EPÜ und R. 51 (4) EPÜ einverstanden ist, und in **J 12/85** (ABl. 1986, 155), daß ein europäischer Patentanmelder nur dann durch eine Entscheidung zur Erteilung des Patents im Sinne des Art. 107 EPÜ "beschwert" ist, wenn die Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, was er ausdrücklich beantragt hat (vgl. auch **T 114/82**, **T 115/82** (beide in ABl. 1983, 323) und **T 1/92** (ABl. 1993, 685)). In **J 5/79** (ABl. 1980, 71) wurde festgestellt, daß ein Anmelder, dessen Prioritätsrecht wegen Nichteinreichung der Prioritätsunterlagen für erloschen erklärt wurde, durch die Entscheidung nicht mehr beschwert ist, wenn er vor Veröffentlichung der Anmeldung in den vorigen Stand wiedereingesetzt wurde.

Ein Anmelder war "beschwert" und somit beschwerdeberechtigt, weil die Prüfungsabteilung zwar Abhilfe gewährte, aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ablehnte (**J 32/95** (ABl. 1999, 713)).

Unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt ist, sind nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basieren. In **T 142/96** wurde entschieden, daß ein Anmelder auch beschwert ist, wenn er durch die faktischen Gründe beschwert ist.

b) Patentinhaber

In der Entscheidung **T 73/88** (ABl. 1992, 557) stellte die Kammer folgendes klar: Wird im Einspruchsverfahren dem Antrag eines Patentinhabers auf Aufrechterhaltung des Patents von der Einspruchsabteilung stattgegeben, so steht ihm gegen eine ihn belastende Feststellung in der Entscheidungsbegründung (hier: zu seinem Prioritätsanspruch) keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Art. 107 EPÜ beschwert ist.

In **T 457/89** war die Kammer der Auffassung, daß auch der Beschwerdeführer/Patentinhaber durch die Widerrufsentscheidung analog zu **G 1/88**, ABl. 1989, 189, beschwert sei, obwohl er auf eine Aufforderung der Einspruchsabteilung gemäß Art. 101 (2) EPÜ und R. 58 (1) bis (3) EPÜ hin zu einem Bescheid nicht innerhalb einer bestimmten Frist Stellung genommen hatte. Nach der Entscheidung **G 1/88** werde nämlich im EPÜ ein eventueller Rechtsverlust als Folge einer Unterlassung immer ausdrücklich angegeben. In Art. 101(2) EPÜ sei jedoch ein solcher Rechtsverlust nicht vorgesehen.

c) Einsprechender

In R. 58 (4) EPÜ ist folgendes bestimmt: Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten ihre Absicht mit und fordert sie auf, Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung nicht einverstanden sind.

Die Anwendung dieser Regel durch die Erstinstanz (vgl. Richtlinien vom März 1985, D-VI, 6.2.1) und die Kammern in verschiedenen Beschwerdeverfahren führte in **T 271/85** (ABl. 1988, 341) zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer. In **T 244/85** beispielsweise

war die Kammer der Meinung gewesen, Schweigen auf die Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ sei mit einer Zustimmung zur vorgeschlagenen Fassung des Patents gleichzusetzen; die Beschwerde eines Einsprechenden, der sein Nichteinverständnis mit der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht innerhalb der Frist nach R. 58 (4) EPÜ erkläre, sei mangels Beschwer unzulässig. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage lautete wie folgt: "Ist die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig, der nach Zustellung der Mitteilung gemäß R. 58 (4) EPÜ es unterläßt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn er mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist?" (Die Frist beträgt jetzt zwei Monate).

In **G 1/88** (ABl. 1989, 189) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß die Beschwerde eines Einsprechenden nicht deswegen wegen mangelnder Beschwer unzulässig ist, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach R. 58 (4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen.

Eine Wertung des Schweigens als Zustimmung käme praktisch einer Wertung als Rücknahme des Einspruchs gleich. In das Schweigen würde somit ein Verzicht auf das Beschwerderecht hineingelegt. Rechtsverzicht dürfe aber nicht ohne weiteres vermutet werden. Eine Wertung des Schweigens als Verzicht würde auch einer systematischen Auslegung des EPÜ widersprechen. Sie würde nämlich nicht in Einklang stehen mit der Gesetzessprache des Übereinkommens und der Art und Weise, wie das Übereinkommen Rechtsverluste behandelt. Solle die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust sein, so werde dies ausdrücklich gesagt. Ferner sei zu bedenken, daß für jedwede Auslegung der Ausführungsordnung im Hinblick auf Art. 164 (2) EPÜ der Grundsatz der konventionskonformen Auslegung gelte. Danach sei derjenigen Auslegung der Ausführungsordnung der Vorzug zu geben, die am ehesten den Grundsätzen des Übereinkommens entspreche. Ein Grundsatz des Übereinkommens sei aber die Gewährung von Rechtsschutz durch mindestens eine richterliche Instanz. Daher sei es geboten, die Ausführungsordnung so auszulegen, daß durch die Anwendung von R. 58 (4) EPÜ das Beschwerderecht nach Art. 106 EPÜ und Art. 107 EPÜ nicht beeinträchtigt werde. Die teleologische Auslegung, also die Auslegung nach dem Sinn und Zweck des Verfahrens nach R. 58 (4) EPÜ, führe zum selben Ziel.

In der Sache **T 156/90** hatte der Einsprechende erklärt, daß er mit der Aufrechterhaltung des Patents einverstanden sei, falls eine näher spezifizierte Änderung der Ansprüche erfolge. Der Patentinhaber änderte die Ansprüche entsprechend. Dennoch legte der Einsprechende Beschwerde gegen die das Patent in geändertem Umfang aufrechterhaltende Zwischenentscheidung ein, mit dem Argument, er könne seine Zustimmung nicht länger aufrechterhalten. Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

Andererseits hatte der Einsprechende im Verfahren **T 266/92** im Einspruchsverfahren erklärt, er werde seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehmen, falls der Patentinhaber sein Einverständnis mit einer geänderten Fassung des Patents erkläre, was auch geschah. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in geänderter Fassung aufrecht. Gegen diese Entscheidung legte der Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, das Patent zu widerrufen. Der Patentinhaber war der Auffassung, der Einsprechende sei nicht beschwert,

weil er durch die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung implizit die Fassung des Patents genehmigt habe. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß durch die Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung nicht automatisch auch alle anderen Anträge zurückgenommen würden. Es könne außer der Einverständniserklärung noch andere Gründe geben, weshalb ein Beteiligter, der ursprünglich eine mündliche Verhandlung beantragt habe, daran nicht mehr interessiert sei, z. B. den Wunsch nach Kostenersparnis oder nach einer Beschleunigung des Entscheidungsprozesses. Die Kammer gelangte dementsprechend zu dem Schluß, daß der Beschwerdeführer durch die Entscheidung im Sinne des Art. 107 EPÜ beschwert sei und ihm daher die Beschwerde zustehe.

Die Beschwerdekammer untersuchte in **T 299/89** den Umfang der Beschwerdeberechtigung eines Einsprechenden, der mit seinem Einspruch nur einen Teilwiderruf, mit der Beschwerde jedoch den Widerruf des gesamten Patents begehrte. Die Beschwerdeberechtigung sei durch den Umfang des Einspruchsantrags bestimmt. Für ein darüber hinausgehendes Beschwerdebegehren fehle die Beschwer im Sinne des Art. 107 EPÜ.

Ein Einsprechender ist nicht beschwert, wenn die Einspruchsabteilung in eine Widerrufsentscheidung als obiter dicta dem Patentinhaber zum Vorteil gereichende Gründe aufnimmt, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls der Widerruf im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird (**T 473/98** (ABl. 2001, 231)).

In **T 273/90** gelangte die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß eine rechtliche Unsicherheit, die sich aus der unzureichenden Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche ergibt, eine ausreichende Beschwer nach Art. 107 EPÜ darstellt, da die wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdeführers beeinträchtigt werden können (so auch **T 996/92**).

In **T 833/90** hat die Kammer entschieden, daß zugunsten der Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden ist, wenn nicht klar und nicht feststellbar ist, ob der Einsprechende und Beschwerdeführer der Aufrechterhaltung des Patents zugestimmt hat.

7.4 Form und Frist der Beschwerde

Nach Art. 108 EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen. Nach R. 64 a) EPÜ muß die Beschwerdeschrift Namen und Anschrift des Beschwerdeführers enthalten und nach R. 64 b) EPÜ einen Antrag, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

Eine Beschwerdeschrift entspricht nur dann Art. 108 EPÜ, Satz 1 und R. 64 b) EPÜ, wenn in ihr die definitive Absicht zum Ausdruck kommt, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten. Eine Beschwerde, die hilfsweise unter der Bedingung eingelegt wird, daß dem Hauptantrag von der ersten Instanz nicht stattgegeben wird, ist deshalb unzulässig. Es muß nämlich Rechtssicherheit in der Frage bestehen, ob eine Entscheidung angefochten wird, und zwar in Anbetracht erstens der Frist gemäß Art. 108 EPÜ, zweitens der weiteren Schritte, die die erste Instanz gemäß Art. 109 EPÜ unternehmen muß, und vor allem in Anbetracht der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gemäß Art. 106 (1) EPÜ (**J 16/94** (ABl. 1997, 331),

bestätigt durch **T 460/95** (ABl. 1998, 588)).

7.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 64 a) EPÜ

In **T 483/90** entschied die Beschwerdekammer, daß der Beschwerdeführer ausreichend identifiziert sei, wenn zwar in der Beschwerdeschrift sein Name falsch angegeben sei und seine Adresse fehle, die Nummer des streitigen Patents sowie Name und Adresse des Vertreters allerdings mit denen des Vorverfahrens übereinstimmten und der Beschwerdeführer als der frühere Einsprechende bezeichnet werde. In **T 1/97** befand die Kammer, die Beschwerdeschrift müsse den richtigen Namen des Beschwerdeführers enthalten. Sei dies nicht der Fall, so könne der Mangel gemäß R. 65 (2) EPÜ beseitigt werden.

In der Sache **T 613/91** fehlte die genaue Adresse des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift, sie war jedoch den Parteien und der Kammer aus dem Einspruchsverfahren bekannt. Die Kammer hielt die Identifizierung für ausreichend im Sinne von R. 64 a) EPÜ.

In der Sache **T 867/91** gab die Beschwerdeschrift das Streitpatent mit seiner Nummer und die angefochtene Entscheidung mit dem Datum ihres Ergehens an. Sie enthielt ferner den Namen des Patentinhabers sowie Name und Anschrift des Vertreters des Beschwerdeführers. Nicht enthalten war die Anschrift des Beschwerdeführers, und es war nicht ausdrücklich erwähnt, daß der Patentinhaber der Beschwerdeführer war. Nach Auffassung der Kammer waren die Erfordernisse der R. 64 a) EPÜ erfüllt, da die Beschwerdeschrift genügend Informationen enthielt, um den Beschwerdeführer samt Anschrift zu identifizieren.

Dagegen ist die Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers, durch die eine andere natürliche oder juristische Person an die Stelle der in der Beschwerdeschrift angegebenen Person treten soll, nach R. 65 (2) EPÜ in Verbindung mit R. 64 a) EPÜ zulässig, wenn die wirkliche Absicht darin bestand, die Beschwerde im Namen dieser Person einzulegen, und den Angaben in der Beschwerdeschrift, erforderlichenfalls mit Hilfe sonstiger aktenkundiger Informationen, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entnommen werden konnte, daß die Beschwerde im Namen dieser Person hätte eingelegt werden sollen (**T 97/98** (ABl. 2002, ***)).

b) Regel 64 b) EPÜ

Ist der Umfang des Antrags in der Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich aufgeführt, so wird geprüft, ob er sich aus dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers ergibt (vgl. **T 7/81**, ABl. 1983, 98, und **T 32/81**, ABl. 1982, 225, s. auch **T 932/93**, **T 372/94**).

In der Sache **T 85/88** hatte der Beschwerdeführer fristgerecht eine Beschwerdeschrift eingereicht. Der nach R. 64 EPÜ erforderliche Antrag mit der Angabe, in welchem Umfang die angefochtene Entscheidung geändert oder aufgehoben werden soll, wurde erst nach

Ablauf der Beschwerdefrist gestellt. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß der erforderliche Antrag auch durch sachgerechte Auslegung der Beschwerdeschrift aus dem objektiven Erklärungswert entnehmbar war (s. auch **T 1/88**).

Mit den Entscheidungen **T 631/91**, **T 727/91** und **T 273/92** wurde der Grundsatz bestätigt, daß der Umfang der Beschwerde aus dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers ermittelt werden kann, wenn der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag keine Angaben darüber enthält. Da anderweitige Angaben im Vorbringen der Beschwerdeführer gefehlt hatten, gingen die Kammern davon aus, daß die Beschwerdeführer einen Antrag, der dem im Einspruchsverfahren gestellten entspricht, auch im Beschwerdeverfahren stellen wollte (vgl. auch **T 925/91**, ABl. 1995, 469; **T 281/95**).

Dieser Grundsatz gilt nach der Entscheidung **T 194/90** auch dann, wenn der Beschwerdeführer/Patentinhaber gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, ohne förmliche Antragstellung hinsichtlich des Umfangs seines Begehrens Beschwerde erhebt. Dies ist als unverändertes Festhalten an dem in der Einspruchserwiderung gestellten Antrag auszulegen.

In der Sache **T 632/91** war in der Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich angegeben, in welchem Umfang die angefochtene Entscheidung geändert oder aufgehoben werden sollte. Gegenstand der betreffenden Entscheidung war die Zurückweisung der seinerzeit anhängigen einzigen Fassung der Patentanmeldung. Nach Meinung der Kammer mußte die Formulierung "Hiermit legen wir gegen die Entscheidung Beschwerde ein ..." zwangsläufig als Antrag verstanden werden, die angefochtene Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben und auf der Basis der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung, auf die sich die angefochtene Entscheidung bezog, ein Patent zu erteilen. Die Kammer gelangte daher zu dem Ergebnis, daß die Beschwerde die Erfordernisse der R. 64 b) EPÜ erfüllte und zulässig war.

Laut der Entscheidung **T 445/97** reicht es für die Zulässigkeit der Beschwerde aus, wenn Anträge gestellt und Gründe vorgebracht werden, warum die angefochtene Entscheidung nicht den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen entspricht.

7.4.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde

In **T 389/86** (ABl. 1988, 87) hat die Beschwerdekammer geklärt, daß eine Beschwerde, die nach Verkündung einer Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung, aber vor Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung eingelegt wird, die Frist nach Art. 108 EPÜ, Satz 1, wahrt.

7.5 Beschwerdebegründung

Die Beschwerde ist nach Art. 108 EPÜ, Satz 3, zu begründen.

7.5.1 Allgemeine Grundsätze

In zwei Grundsatzentscheidungen haben die Beschwerdekammern die Anforderungen an

eine ausreichende Beschwerdebegründung näher präzisiert.

In **T 220/83** (ABl. 1986, 249) wurde festgestellt, daß die Beschwerdebegründung die rechtlichen und tatsächlichen Gründe angeben muß, aus denen sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt. Der Beschwerdeführer muß seine Argumente so deutlich und genau vorbringen, daß die Kammer und die Gegenpartei ohne eigene Ermittlungen unmittelbar verstehen können, warum die Entscheidung falsch sein soll und auf welche Tatsachen der Beschwerdeführer seine Argumente stützt. Genau zitierte Literaturstellen werden zwar Teil der Begründung, reichen allerdings allein nicht aus, um eine ausreichende Begründung darzustellen. Dieser Grundsatz wurde in vielen Entscheidungen ausdrücklich bestätigt, wie z. B. in **T 250/89** (ABl. 1992, 355), **T 1/88**, **T 145/88** (ABl. 1991, 251), **T 102/91**, **T 706/91**, **T 493/95**, **T 283/97** und **T 500/97**.

In **T 213/85** (ABl. 1987, 482) wurde außerdem die Auffassung vertreten, daß sich eine für die Zulässigkeit einer Beschwerde ausreichende Begründung mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen müsse. Sei ein Einspruch wegen ungenügender Begründung als unzulässig verworfen worden und setze sich die Beschwerdebegründung allein mit der Patentierbarkeit auseinander, ohne die Zulässigkeit des Einspruchs darzulegen, so sei die Beschwerde mangels ausreichender Begründung unzulässig (so auch **T 169/89**).

In der Zwischenzeit sind diese Grundsätze in anderen Entscheidungen erweitert oder angewandt worden.

Eine Begründung kann im Sinne von Art. 108 EPÜ, Satz 3, auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht. Das gilt auch dann, wenn die Einspruchsgründe auf einen neuen Sachverhalt gestützt werden und eine Auseinandersetzung mit den Gründen der Entscheidung der Einspruchsabteilung vollständig fehlt (**T 252/95**).

In dem Verfahren **T 45/92** rügte der Beschwerdeführer die Unrichtigkeit der vorinstanzlichen Entscheidung wegen eines darin enthaltenen Fehlers bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Die Kammer hielt die Beschwerde wegen fehlender Begründung für unzulässig, da ihrer Meinung nach der gerügte Fehler nicht so gravierend war und sich die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit in der angefochtenen Entscheidung nur unter anderem auf den Beurteilungsfehler stützte. Auf die anderen Erwägungen zur erfinderischen Tätigkeit sei der Beschwerdeführer nicht eingegangen.

In der Sache **T 3/95** hatte die Einspruchsabteilung den auf Art. 100 a) EPÜ gestützten Einspruch zurückgewiesen. Der Einsprechende stützte seine Beschwerde auf das Argument, daß die Aufgabe weder offenbart noch gelöst werde und die Erfordernisse nach Art. 83 EPÜ nicht erfüllt seien. Die Kammer erklärte die Beschwerde für zulässig, da sich das zweite Argument, auch wenn es direkt auf Art. 83 EPÜ verwies, nicht ausschließlich auf das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung, sondern auch auf die erfinderische Tätigkeit bezog, da nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zunächst die zu lösende technische Aufgabe nach objektiven Kriterien zu bestimmen ist, d. h. so, daß es glaubhaft ist, daß diese Aufgabe durch die beanspruchte Erfindung gelöst wird.

Es steht der Zulässigkeit der Beschwerde nicht entgegen, wenn in der Beschwerdebegründung den Einlassungen vor der Einspruchsabteilung nichts hinzugefügt wird. Würde für die Zulässigkeit einer Beschwerde zur Voraussetzung gemacht, daß neue Argumente vorgetragen werden, so würde damit impliziert, daß die angefochtene Entscheidung richtig gewesen sei. Ebenso wenig sei es erforderlich, daß die Beschwerde große Erfolgsaussichten habe. Darüber hinaus könne die nachträgliche Zurücknahme eines relevanten Einwands, der bereits in der Beschwerdebegründung substantiiert wurde, die Zulässigkeit der eingelegten Beschwerde nicht rückwirkend beeinträchtigen (**T 644/97**). Irrelevanz und mangelnde Stichhaltigkeit könnten zwar einen erfolglosen Ausgang der Beschwerde bewirken, sie aber nicht unzulässig machen (**T 65/96**).

7.5.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen

In einigen Fällen haben die Kammern Beschwerden zugelassen, auch wenn deren Begründungen die oben dargestellten Anforderungen nicht erfüllten.

a) Beschwerde ohne ausführliche Begründung

Im Verfahren **J 22/86** (ABl. 1887, 280) entschied die Kammer, daß eine Begründung auch bei nicht vollständigem Inhalt ausreichend sein kann, wenn sich aus der angefochtenen Entscheidung und der Begründung für die Kammer eindeutig ergibt, daß die Entscheidung aufgehoben werden soll.

In der Sache **T 1/88** hielt die Kammer gemäß den Kriterien der Entscheidungen **T 220/83** und **T 213/85** eine Beschwerdebegründung für ausreichend, in der behauptet wurde, daß ein Dokument nicht angemessen gewürdigt worden sei, das nach Meinung des Beschwerdeführers zeigte, daß das Verfahren des Streitpatents nahegelegen habe. Auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit, auf der die angefochtene Entscheidung basierte, wurde jedoch nicht eingegangen.

Im Fall **T 925/91** (ABl. 1995, 469) hat die Kammer folgendes ausgeführt: Hat die Einspruchsabteilung eine Prüfung in der Sache vorgenommen, aber den Einspruch als unzulässig verworfen, und ist der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung nur auf die sachliche Argumentation eingegangen, so ist grundsätzlich die Beschwerdebegründung nicht ausreichend (vgl. **T 213/85**, **T 169/89** und **T 534/89**). Da allerdings ein falsches und irreführendes Verhalten der Einspruchsabteilung vorliegt (sie hatte eine Prüfung in der Sache vorgenommen, obwohl sie den Einspruch für unzulässig hielt), gebietet das Prinzip von Treu und Glauben (**G 5/88**), daß die Beschwerde trotzdem zugelassen wird.

Im Verfahren **T 574/91** hatte der Beschwerdeführer lediglich vorgetragen, daß die Einspruchsabteilung „den Kern der Sache verfehlt habe“, ohne sich jedoch mit der Begründung der Entscheidung auseinanderzusetzen. Die Kammer betrachtete diese Beschwerdebegründung als zulässig, obwohl sie auf keines der Argumente der angefochtenen Entscheidung einging und obwohl das einzige vorgetragene Argument in keinem Zusammenhang mit der Entscheidung stand. Da der Beschwerdeführer keine speziellen Einwände geltend gemacht hatte, beschränkte sich die Beschwerde in diesem Fall

auf eine Überprüfung der Gründe für den Widerruf des Patents.

In **T 961/93** war die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerde des Einsprechenden ausreichend begründet ist, wenn der einzige Grund für die Beschwerde darin liegt, daß der Patentinhaber beantragt, das Patent zu widerrufen (s. auch **T 459/88**, ABl. 1990, 425).

Im Fall **T 898/96** war der Anmelder mit der ihm gemäß R. 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung des Patents nicht einverstanden, sondern beantragte die Erteilung des Patents auf der Grundlage einer geänderten Fassung. Die Prüfungsabteilung wies daraufhin die Anmeldung zurück. Im Beschwerdeverfahren erklärte der Anmelder folgendes: "Diese Beschwerde wird damit begründet, daß die Erteilung eines Patents nunmehr aufgrund der Fassung beantragt wird, die zuvor zugelassen war (siehe Entscheidung **T 139/87**, ABl. 1990, 69)." Die Kammer befand, daß die Beschwerde zulässig sei.

b) Beschwerde beruht ausschließlich auf Tatsachen, die schon zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Verfahrens existierten, aber dort nicht vorgebracht wurden (neuer Sachvortrag)

In **T 611/90** (ABl. 1993, 50) griff die Beschwerdebegründung die Neuheit aufgrund einer erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung an und setzte sich mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht auseinander. Die Kammer war der Auffassung, daß die Beschwerde zulässig war, weil die neue Begründung unter denselben Einspruchsgrund fiel, auf dem die Entscheidung basierte, obwohl sie auf deren Begründung nicht einging (s. auch **T 938/91**, **T 3/92**, **T 219/92**, **T 229/92**, **T 847/93**, **T 708/95**, **T 191/96**).

Wenn eine Beschwerde allerdings keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung (mangelnde erfinderische Tätigkeit) aufweist und sich, gestützt auf eine neue Entgegnung, nur auf einen neuen Einspruchsgrund (mangelnde Neuheit) bezieht, widerspricht dies den in **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408 und 420) aufgestellten Grundsätzen, wonach der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein muß wie beim Einspruchsverfahren. Sie kommt einem neuen Einspruch gleich und ist somit unzulässig (**T 1007/95**, ABl. 1999, 733).

c) Beschwerde beruht ausschließlich auf Beweismitteln, die im Beschwerdestadium erstmals angezogen wurden, auch wenn sie zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Verfahrens schon existierten und bekannt waren.

In der Sache **T 389/95** wurde wegen bereits existierender Einspruchsgründe Beschwerde erhoben aber diese einzig und allein auf neue, in der Beschwerdebegründung erstmals vorgebrachte Beweismittel gestützt. Die Kammer hielt die Beschwerde für zulässig, da die objektive Beurteilung des neu vorgebrachten Tatsachenrahmens feststehender Bestandteil der materiellrechtlichen Prüfung der Beschwerde ist. Nach Ansicht der Kammer folgt aus der Entscheidung im Verfahren **G 10/91**, im Beschwerdeverfahren mit Zustimmung des Patentinhabers sogar neue Einspruchsgründe zuzulassen, daß eine Beschwerde, die sich ausschließlich auf solche Gründe stützt, nicht ipso facto unzulässig ist. Daraus folgt, daß eine Beschwerde, die auf der gleichen rechtlichen Grundlage beruht, auch wenn sie völlig neue Sachverhalte einführt, ebenfalls zulässig sein kann.

d) Beschwerde beruht ausschließlich auf neuen Anträgen

Die Beschwerdekammer kam in **T 729/90** zu der Ansicht, daß eine Beschwerde zulässig sein kann, wenn sich zwar aus der Begründung nicht ergibt, warum die angefochtene Entscheidung falsch sein soll, aber in den Hilfsanträgen Ansprüche vorgeschlagen werden, die die Einwände der ersten Instanz ausräumen (vgl. auch **T 105/87** und **T 563/91**). Zur Frage, ob der Beschwerdeführer beschwert ist, siehe auch Kapitel VII.D.7.3.2.

In **T 162/97** wurde entschieden, daß eine Beschwerde, in der die Aufrechterhaltung des Streitpatents in vollem Umfang beantragt wird, auch dann zulässig sei, wenn ein neuer, geänderter Anspruch eingereicht werde. Aus der Beschwerdebegründung gehe eindeutig die Auffassung des Beschwerdeführers hervor, daß die Begründung der angefochtenen Entscheidung angesichts des geänderten Anspruchs nicht mehr gültig sei. Außerdem werde in der Beschwerdebegründung ausdrücklich auf einen Kausalzusammenhang zwischen dem geänderten Anspruch und der Begründung der angefochtenen Entscheidung hingewiesen.

Wird allerdings eine Anmeldung nach Art. 97 und R. 51 (5) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen, der Anmelder habe innerhalb der Frist nach R. 51 (4) EPÜ weder sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mitgeteilt noch innerhalb dieser Frist Änderungen im Sinne der R. 51 (5) EPÜ vorgeschlagen, so ist eine Beschwerdebegründung unzulässig, in der es nur um die Fragen der Zulässigkeit und Gewährbarkeit neuer, zusammen mit der Begründung eingereichter Ansprüche geht (**T 733/98**).

7.5.3 Änderung der Umstände nach Erlaß der angefochtenen Entscheidung

Die obengenannten Grundsätze können in den Fällen nicht angewandt werden, in denen sich die Sachlage nach Erlaß der angefochtenen Entscheidung geändert hat, so daß die Entscheidung von Gründen getragen wird, die nicht mehr richtig sind.

Im Verfahren **J ..87** (ABl. 1988, 323) erachtete die Kammer die Begründung, die der Beschwerdeführer vorbrachte, als hinreichende Beschwerdebegründung, obwohl ihr neue Tatsachen zugrunde lagen, die besser an die erste Instanz verwiesen worden wären, da die angefochtene Entscheidung im Falle der Bestätigung der neuen Tatsachen keine rechtliche Grundlage mehr gehabt hätte.

In den Entscheidungen **J 2/87** (ABl. 1988, 330) und **T 195/90** waren die Kammern der Auffassung, daß die Mindestanforderungen des Art. 108 EPÜ erfüllt sind, wenn die Beschwerdeschrift so aufgefaßt werden kann, daß sie einen Antrag auf Aufhebung der betreffenden Entscheidung mit der Begründung enthält, diese sei nicht mehr gerechtfertigt, weil die in einer früheren Mitteilung des EPA genannten Bedingungen inzwischen erfüllt worden seien.

Die Umstände müssen sich allerdings zum Zeitpunkt der Beschwerdebegründung bereits geändert haben. So reicht es nach der Entscheidung **T 22/88** (ABl. 1993, 143) nicht aus, wenn die Beschwerdebegründung in einer schriftlichen Erklärung besteht, in der lediglich angekündigt wird, daß der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung nachholen werde.

Nach **T 387/88** ist es dagegen ausreichend, wenn mitgeteilt wird, daß die Handlung vorgenommen worden ist, auf deren Säumnis die Entscheidung basierte.

7.5.4 Verweis auf vorheriges Vorbringen

Die Kammern waren oft mit der Frage konfrontiert, ob eine Beschwerdebegründung ausreichend ist, die auf ein Vorbringen verweist, das schon der ersten Instanz vorgelegt wurde. Prinzipiell wird eine Begründung, die pauschal auf vorheriges Vorbringen verweist, als nicht ausreichend angesehen (vgl. **T 254/88**, **T 432/88**, **T 90/90**, **T 154/90**, ABl. 1993, 505, **T 287/90**, **T 188/92**, **T 646/92**). In den wenigen Entscheidungen, wo solche Vorbringen als mögliche Begründung für eine zulässige Beschwerde anerkannt werden, handelt es sich um spezielle Fälle, in denen sich das Vorbringen in der Vorinstanz bereits in ausreichendem Maß mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzt. Ob eine Beschwerdebegründung im Einzelfall den Mindestanforderungen des Art. 108 EPÜ entspricht, kann nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden (**T 165/00**).

Einige frühere Entscheidungen ließen allerdings eine solche Begründung zu, z.B. **T 355/86** und **T 140/88**. In der Sache **T 725/89** wurde ein vorher an die Einspruchsabteilung gerichteter Schriftsatz zum Gegenstand der Beschwerdebegründung gemacht. Dieser Schriftsatz war vor Absendung der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung bei ihr eingegangen und nahm zu dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung Stellung. Die Kammer akzeptierte diese Art der Beschwerdebegründung.

7.5.5 Verweis auf andere Dokumente

In einigen Fällen tauchte die Frage auf, ob der Verweis auf andere Dokumente eine ausreichende Beschwerdebegründung darstellt.

Wird in der Begründung auf eine Passage in der Beschreibung hingewiesen, ohne daß Ausführungen zur Gewährbarkeit des Anspruchs gemacht werden, so ist die Begründung gemäß der Entscheidung **T 145/88** (ABl. 1991, 251) unzulässig.

In einem Fall, in dem der Beschwerdeführer mangelnde erfinderische Tätigkeit beanstandet, aber nur pauschal auf einige Dokumente hingewiesen hatte, wurde die Begründung jedoch für ausreichend befunden, da ersichtlich sei, was der Beschwerdeführer aus diesen Dokumenten herleiten wolle (**T 869/91**).

8. Abschluß des Entscheidungsfindungsprozesses

8.1 Abschluß der sachlichen Debatte

Im EPÜ ist nicht geregelt, wann die sachliche Debatte als abgeschlossen gelten soll. Vor allem wenn eine mündliche Verhandlung stattfindet, die ohne Verkündung einer Entscheidung endet, ist oft zu entscheiden, ob Schriftsätze, die danach noch eingereicht werden, zu berücksichtigen sind oder nicht. Hierbei sind folgende Situationen zu unterscheiden:

a) Die Kammer verkündet ihre Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung nicht, sondern behält sich das Recht vor, später eine schriftliche Entscheidung zu treffen, wobei sie die sachliche Debatte aber nicht ausdrücklich für beendet erklärt.

b) Die Kammer erklärt die sachliche Debatte am Ende der mündlichen Verhandlung für beendet und teilt mit, daß die Entscheidung schriftlich ergehen wird.

Im ersten Fall gehen die Kammern im allgemeinen davon aus, daß Schriftsätze, die nach der mündlichen Verhandlung eingereicht werden, verspätet vorgebracht werden und nur dann berücksichtigt werden können, wenn sie sachdienlich sind (Art. 114(2) EPÜ); siehe z. B. **T 456/90** und **T 253/92**.

Im zweiten Fall werden von den Kammern zwei Lösungen praktiziert. Die eine, die etwa in **T 762/90** gewählt wurde, besteht darin, in der Entscheidung unter "Sachverhalt und Anträge" festzuhalten, daß nach Beendigung der sachlichen Debatte ein Schriftsatz eingereicht wurde, den die Kammer aber unberücksichtigt lasse. Der Schriftsatz wird automatisch aus der Akte ausgeschlossen. So wurde auch in der Entscheidung **T 411/91** verfahren.

Die andere Lösung wurde in **T 595/90** (ABl. 1994, 695) gewählt; ihr zufolge kann ein nach Beendigung der sachlichen Debatte in der mündlichen Verhandlung eingereichter Schriftsatz nicht berücksichtigt werden, es sei denn, die Kammer würde die Debatte wieder eröffnen. Diese Lösung impliziert, daß der Schriftsatz geprüft wird.

8.2 Entscheidung nach Lage der Akte

In der Entscheidung **T 784/91** hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß es als Einverständnis mit einer Entscheidung nach Lage der Akte zu deuten ist, wenn in einem Ex-parte-Verfahren der Beschwerdeführer zu verstehen gibt, daß er nicht wünscht, sich zu der Sache zu äußern.

8.3 Verfahren nach Erlaß der Entscheidung

In der Entscheidung **T 843/91** vom 17.3.1993 (ABl. 1994, 818) wurde festgestellt, daß die Kammer nach Ergehen der Entscheidung nicht mehr dazu befugt oder dafür zuständig sei, über die Abfassung der schriftlichen Entscheidung hinaus noch weiter tätig zu werden (siehe auch **T 296/93** (ABl. 1995, 627), in der die Kammer einige nach Verkündung der Entscheidung eingereichte Schriftsätze unberücksichtigt ließ und **T 515/94**). In **T 304/92** wurde der Antrag des Beschwerdegegners, neue Ansprüche vorlegen zu dürfen, nachdem der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer verkündet hatte, zurückgewiesen; in der Darlegung des Sachverhalts wurde dies aber festgehalten.

In **T 212/88** (ABl. 1992, 28) jedoch war ein Antrag auf Kostenverteilung, der nach Verkündung der Sachentscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung gestellt worden war, ausnahmsweise berücksichtigt worden. Die Übung der Beschwerdekammern gehe zwar dahin, daß alle Anträge der Beteiligten, einschließlich etwaiger Anträge zu den Kosten, vor der Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zu stellen seien; diese Übung sei aber nie veröffentlicht worden, und daher hätten die Beteiligten oder ihre Vertreter

sie auch nicht kennen können. In **T 598/92** wurde ein Fehler in einem Anspruch auf Antrag des Beschwerdeführers einen Tag nach der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung berichtigt.

8.4 Zwischenentscheidungen der Beschwerdekammern

Die Zulässigkeit einer Beschwerde kann in einer Zwischenentscheidung festgestellt werden. Art. 110 (1) EPÜ und R. 65 EPÜ zeigen, daß die Beschwerdekammer die Zulässigkeit der Beschwerde zu prüfen hat, bevor sie mit der sachlichen Prüfung beginnt. Eine Zwischenentscheidung kann zweckmäßig sein, weil die die Zulässigkeit betreffenden Rechtsfragen von allgemeiner Bedeutung sind und einer raschen Entscheidung bedürfen (**T 152/82** (ABl. 1984, 301), siehe auch **T 109/86** vom 20.7.1987).

Zwischenentscheidungen haben die Beschwerdekammern auch erlassen bezüglich der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefristen (**T 315/87** vom 14.2.1989, **T 369/91**, ABl. 1993, 561), bezüglich der Zulässigkeit eines Einspruchs (**T 152/95** vom 3.7.1996) sowie zur schnellen Information der Öffentlichkeit vor einer endgültigen Entscheidung der Beschwerdekammer über einen wegen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde unrichtigen Hinweis auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt (**J 28/94**, ABl. 1995, 742). Eine Entscheidung, mit der eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wird, ist ebenfalls eine Zwischenentscheidung.

9. Zurückverweisung an die erste Instanz

Nach Art. 111 (1) EPÜ steht es im Ermessen der Beschwerdekammer, ob sie in der Sache selbst entscheidet oder ob sie an die Instanz zurückverweist, die die Entscheidung erlassen hat. Die Kriterien für diese Ermessensausübung haben die Beschwerdekammern wie folgt entwickelt:

Wird ein Dokument erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegt und wegen seiner Relevanz zugelassen, so wird normalerweise an die erste Instanz zurückverwiesen (vgl. z. B. **T 28/81**, **T 147/84**, **T 258/84**, ABl. 1987, 119, **T 273/84**, ABl. 1986, 346, **T 170/86**, **T 198/87**, **T 205/87**, **T 215/88**, **T 611/90**, ABl. 1993, 50).

Ist allerdings die Verspätung nicht gerechtfertigt und führt die Entgegenhaltung zu einer für die vorlegende Partei ungünstigen Entscheidung, dann wird die Zurückverweisung nicht angeordnet, da ein Instanzenverlust in so einem Fall nicht unbillig ist (vgl. **T 416/87**, ABl. 1990, 415, **T 626/88** und **T 527/93**).

Werden keine neuen Dokumente vorgelegt, sondern nur neue Gesichtspunkte geltend gemacht, oder werden Ansprüche gemäß einem Hilfsantrag aufrechterhalten, denen schon die erste Instanz positiv gegenüberstand, so gebietet das Prinzip der Verfahrensökonomie, daß auf eine Zurückverweisung verzichtet wird (**T 5/89**, ABl. 1992, 348, **T 392/89** vom 3.7.1990 und **T 137/90**).

Die Zulassung von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ist nach R. 86 (3) EPÜ, Satz 2,

Ermessenssache. Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ als auch auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann (s. dazu die grundlegende Entscheidung **T 63/86**, ABl. 1988, 224). Mehrere Beschwerdekammern folgten dieser Rechtsprechung in ihren Entscheidungen **T 200/86**, **T 296/86**, **T 98/88**, **T 423/88**, **T 501/88**, **T 47/90** (ABl. 1991, 486).

Die Zurückverweisung an die erste Instanz wird in der Regel auch angeordnet, wenn im erstinstanzlichen Verfahren ein wesentlicher Verfahrensfehler begangen worden ist (**T 125/91** und **T 135/96**); dies gilt auch dann, wenn der Fehler nur einen der beiden Einsprechenden berührt (**T 125/91**). Nach Art. 10 VOBK hat die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, daß besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen (**T 135/96**). Ein Verletzungsverfahren vor einem deutschen Gericht ist der Entscheidung **T 914/98** zufolge kein besonderer Grund; die Kammer urteilte, daß das grundlegende Recht der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör vor der Einspruchsabteilung mehr wiege als jeglicher Vorteil, der sich für die Beschwerdegegner daraus ergeben könnte, daß die Kammer die Sache abschließend behandelte, anstatt sie zurückzuverweisen.

Eine Zurückverweisung ist jedoch nicht in allen Fällen angezeigt:

Trotz eines wesentlichen Verfahrensfehlers seitens der Einspruchsabteilung entschied die Kammer in **T 679/97**, die Angelegenheit in Anbetracht des Interesses der Beteiligten an einer abschließenden Entscheidung nicht zurückzuverweisen.

In **T 274/88** wurde die Auffassung vertreten, daß eine Sache normalerweise an die erste Instanz zurückzuverweisen ist, auch wenn ein in der ersten Instanz gerügter Mangel während des Beschwerdeverfahrens beseitigt wird. Die Kammer hat jedoch im vorliegenden Ex-parte-Verfahren von einer Rückverweisung abgesehen, da der Gegenstand der Anmeldung nach Beseitigung des Mangels patentfähig war, der Beschwerdeführer auf sein Recht auf zwei Instanzen ausdrücklich verzichtet hatte und die Prüfungsabteilung zu erkennen gegeben hatte, daß sie der Frage der Patentfähigkeit positiv gegenüberstand.

Es scheint auch kein absolutes Recht auf zwei Rechtsinstanzen zu geben. In der Sache **T 83/97** entschied die Kammer, daß die Beschwerdeinstanz nicht verpflichtet ist, bei jedem Vorbringen eines neuen Sachverhalts zurückzuverweisen, d. h., daß die Beteiligten nicht in jeder einzelnen Verfahrenssituation ein absolutes Recht auf zwei Instanzen haben. (Die Kammer befand aber, daß ein Verstoß gegen Art. 113 EPÜ vorgelegen hätte, wenn abschließend über alle offenen Fragen gegen die Anträge der Beteiligten entschieden worden wäre, die über die Möglichkeit eines solchen Verfahrens nicht vorgewarnt worden waren, so daß sie entsprechend der langjährigen Praxis der Beschwerdekammern entschied, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.)

Ähnlich befand die Kammer in der Sache **T 249/93**, daß es im Ermessen der Kammer stehe,

die Angelegenheit zurückzuverweisen. Wenn eine Zurückverweisung bedeuten würde, daß eine endgültige Entscheidung erst nach Erlöschen des Patents getroffen würde, wäre die Kammer geneigt, selbst zu entscheiden, falls keine triftigen Gründe dagegen sprächen.

Auch Art. 32 TRIPS beschränkt nicht das Ermessen der Kammer bezüglich einer Zurückverweisung. In **T 557/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß Art. 32 TRIPS (der die Möglichkeit vorsehe, jegliche Entscheidung auf Widerruf eines Patents gerichtlich zu überprüfen) die überprüfende Instanz nicht dazu verpflichte, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn die erste Instanz das Patent nicht widerrufen habe und die überprüfende Instanz von der Entscheidung der ersten Instanz abweichen wolle. Nach Art. 111 EPÜ sei die Kammer in jedem Fall befugt, in der Sache zu entscheiden; es liefe jedenfalls den meisten Rechtssystemen der Vertragsstaaten des EPÜ zuwider, wenn die Befugnisse der überprüfenden Instanz so eingeschränkt würden, daß sie - je nach dem Ausgang der angefochtenen Entscheidung - gezwungen wäre, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen. Auch sei nicht davon auszugehen, daß die Staaten, die das TRIPS-Übereinkommen ausgehandelt hätten, die Einführung einer solchen Beschränkung beabsichtigt hätten.

Das Prinzip der Verfahrensökonomie gebietet es, möglichst davon abzusehen, die Sache zur Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche an die erste Instanz zurückzuverweisen, obwohl Art. 111 (1) EPÜ es zuläßt (**T 977/94**).

In der Entscheidung **T 473/98** (ABl. 2001, 231) stellte die Kammer fest, daß es im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens durchaus sachdienlich und sinnvoll ist, daß eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Art. 102 (1) EPÜ, bei der die standardmäßige Entscheidungsformel benutzt wird, als obiter dicta Feststellungen aufnimmt, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls der Widerruf im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird. Siehe auch **T 915/98**. In **T 275/99** stellte die Kammer fest, rein verfahrensrechtlich sei nichts dagegen einzuwenden, daß die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung die Frage der erfinderischen Tätigkeit offengelassen habe; die Sache wurde zurückverwiesen.

Obwohl es Beschwerdeführer wie auch Beschwerdegegner vorgezogen hätten, wenn die Kammer in der Sache endgültig entschieden hätte, anstatt sie an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, lehnte die Kammer in **T 869/98** dies mit dem Hinweis ab, es sei normalerweise nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die erstmals im Beschwerdeverfahren aufgeworfen worden seien. Da im schriftlichen Beschwerdeverfahren keinerlei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erfolgt sei, hielt es die Kammer für angemessen, die Sache in Ausübung des ihr gemäß Art. 111 (1) EPÜ zustehenden Ermessens zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Demgegenüber hielt die Kammer in **T 887/98** eine Zurückverweisung insofern für nicht gerechtfertigt, als dem Anmelder/Beschwerdeführer zwei Instanzen zur Verfügung gestanden hätten und er reichlich Zeit gehabt hatte, ein Dokument (D2) vor der mündlichen Verhandlung zu studieren. Darüber hinaus habe die Prüfungsabteilung aufgrund eines anderen Dokuments auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt, so daß die Einführung von D2 in

die Auseinandersetzung vor dieser Instanz an deren Entscheidung nichts ändern konnte. Aus diesen Gründen sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie wies die Kammer das Zurückverweisungsgesuch des Beschwerdeführers zurück.

10. Bindungswirkung

10.1 Allgemeine Grundsätze

Gemäß Art. 111 (2) EPÜ sind die erstinstanzlichen Organe des EPA an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, wenn diese die Angelegenheit an das Organ zurückverweist, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, soweit der Tatbestand derselbe ist.

Das Problem der Bindung an eine frühere Entscheidung einer Beschwerdekammer stellt sich auch in Zusammenhang mit einer Zurückverweisung und anschließenden Beschwerde gegen die Entscheidung, die daraufhin ergeht.

Die Beschwerdekammern sind der Meinung, daß eine Bindung auch in diesem Fall besteht (vgl. z. B. **T 21/89**, **T 78/89**, **T 55/90**, **T 757/91**, **T 113/92**, **T 1063/92**, **T 153/93**). Begründet wird dies oft mit dem Argument, daß die Entscheidungen der Beschwerdekammern abschließend und unanfechtbar sind, so daß kein Organ des EPA, auch keine Beschwerdekammer, erneut über einen bereits entschiedenen Tatbestand entscheiden kann.

In der Sache **T 690/91** wurde dies damit begründet, daß eine solche Bindung auch für alle folgenden Beschwerdeverfahren gilt, da die Kammer nach Art. 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Abteilung tätig wird, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Entscheidungen der Beschwerdekammern sind rechtskräftig, da eine Entscheidung nur dann angefochten werden kann, wenn dies ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist. Das EPÜ sieht aber nirgendwo ein Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern vor (siehe Art. 21 (1) EPÜ und Art. 106 (1) EPÜ für beschwerdefähige Entscheidungen. Nachdem die zuerst befaßte Beschwerdekammer ihre Entscheidung gefällt hatte, wurden Inhalt und Wortlaut der Patentansprüche zur res judicata und konnten im Verfahren vor dem EPA nicht mehr geändert werden (**T 843/91** vom 17.3.93 (ABl. 1994, 818); siehe auch **T 153/93**).

Daß die Beschwerdekammern Gerichte sind, wurde schon in **G 1/86** festgestellt (ABl. 1987, 447, Nr. 14 der Entscheidungsgründe, deutsche und französische Fassung - die Kammer hielt die englische Übersetzung "act as courts" für ungenau).

Die ratio einer Entscheidung nach Art. 111 (2) EPÜ ist der die Entscheidung tragende Grund, also mit anderen Worten der für das Ergebnis der rechtlichen Beurteilung ausschlaggebende Sachverhalt eines Falls (**T 934/91** (ABl. 1994, 184)). Die rechtliche Beurteilung ist nicht in der Entscheidungsformel, sondern im Abschnitt "Entscheidungsgründe" enthalten; daher ist es für die Bindungswirkung der betreffenden Entscheidung irrelevant, daß eine bestimmte Frage in der Entscheidungsformel nicht erwähnt ist (**T 436/95**).

"Res judicata" bezeichnet eine Sache, über die ein zuständiges Gericht rechtskräftig entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser Sache endgültig festgelegt sind; ein solches rechtskräftiges Urteil steht somit als absolutes Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die denselben Anspruch, Antrag oder Klagegrund betrifft und an der dieselben Parteien oder mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen beteiligt sind (**T 934/91** (ABl. 1994, 184)). Eine Beschwerdekammerentscheidung entfaltet allerdings nur dann die Bindungswirkung des Art. 111 (2) EPÜ, wenn die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen wird (**T 288/92**; siehe auch **J 27/94** (ABl. 1995, 831)). Auch hat eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren weder nach dem EPÜ noch nach dem Grundsatz der res judicata eine Bindungswirkung (**T 167/93** (ABl. 1997, 229)). Die Bindungswirkung ist auch nicht auf Fälle beschränkt, in denen die Zusammensetzung der Kammern unverändert geblieben ist (**T 436/95**).

Äußert sich die Kammer in der Entscheidung über die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz nicht zur Frage der Anpassung der Beschreibung, so bedeutet dies nicht zwangsläufig, daß keine Anpassung erforderlich ist, sondern lediglich, daß man dies nicht erwogen bzw. entschieden hat. Der Punkt ist deshalb nicht res judicata und kann somit in einem späteren Beschwerdeverfahren zur Sprache gebracht werden (**T 636/97**).

10.2 Art der Zurückverweisung

Die Rechtswirkungen von Art. 111 (2) EPÜ haben je nach Art der Zurückverweisung unterschiedliche Reichweite.

10.2.1 Zurückverweisung nur zur Anpassung der Beschreibung

In **T 757/91** entschied die Kammer wie folgt: Wenn nach der Zurückverweisung nur noch die Beschreibung an die von der Beschwerdekammer für patentierbar erachteten Ansprüche angepaßt werden müssen, könne nur noch die Beschreibungsanpassung Gegenstand eines erneuten Beschwerdeverfahrens sein. Inhalt und Fassung der Patentansprüche seien mit dem Erlaß der ersten Beschwerdekammerentscheidung res iudicata und im Verfahren vor dem EPA nicht mehr abänderbar (s. auch **T 55/90**, **T 843/91**, **T 113/92** vom 5.8.93, ABl. 1994, 832).

Die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung eröffnet für einen Einsprechenden nicht die Möglichkeit, durch eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung nach der Zurückverweisung die materiellrechtliche Patentfähigkeit wieder in Frage zu stellen, da über diese und den Umfang des Patents abschließend entschieden worden ist (**T 1063/92**).

Bei der Zurückverweisung hatte die Kammer nicht erwähnt, daß die Beschreibung angepaßt werden müßte. Der Patentinhaber schlug Änderungen der Beschreibung vor, denen die Einspruchsabteilung zustimmte. Der Einsprechende legte dagegen Beschwerde ein und griff die Neuheit und die Klarheit der Patentansprüche an, über die die Beschwerdekammer bereits eine Entscheidung getroffen hatte. In **T 153/93** folgte die Kammer der Entscheidung

T 843/91 vom 5.8.1993 (ABl. 1994, 832), der zufolge alle Tatsachenfeststellungen, die Voraussetzung für die endgültig verbindlichen Teile der Entscheidung sind, *res judicata* seien, was bedeute, daß neues Vorbringen, mit dem diese Tatsachen in Zweifel gezogen werden sollten, weder von der Einspruchsabteilung noch von der Beschwerdekammer berücksichtigt werden könnte.

10.2.2 Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

Wenn eine Beschwerdekammer in einer Entscheidung einen bestimmten beanspruchten Gegenstand als nicht gewährbar zurückgewiesen und die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines Hilfsantrags zurückverwiesen hat, besteht die Rechtswirkung des Art. 111 (2) EPÜ darin, daß die Prüfung der Gewährbarkeit des zurückgewiesenen Gegenstands anschließend weder von der Prüfungsabteilung bei der weiteren Behandlung der Sache noch von der Beschwerdekammer bei einem etwaigen späteren Beschwerdeverfahren wiederaufgenommen werden kann (**T 79/89** (ABl. 1992, 283), s. auch **T 21/89**).

Eine Beschwerdekammer ist im zweiten von zwei aufeinanderfolgenden Ex-parte-Beschwerdeverfahren im Hinblick auf Tatsachen, die gleich geblieben sind, an die *ratio decidendi* der Entscheidung im ersten Beschwerdeverfahren gebunden. Wird im zweiten Verfahren der Anspruch geändert, besteht jedoch kein Zusammenhang zwischen dem geänderten Merkmal und den Feststellungen, die in der ersten Beschwerdekammerentscheidung gemacht worden sind, dann ist davon auszugehen, daß der Sachverhalt gleichgeblieben und die erste Entscheidung somit bindend ist (**T 690/91**).

Verweist eine Beschwerdekammer eine Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses Organ nach Art. 111 (2) EPÜ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist. Jedoch ist die Einspruchsabteilung nach der Erteilung rechtlich keineswegs an die frühere Beschwerdekammerentscheidung über eine Beschwerde von der Prüfungsabteilung gebunden, auch nicht insoweit, als der Tatbestand derselbe ist; sie sollte aber nicht von einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer abweichen, wenn der Tatbestand derselbe ist, es sei denn, es sprechen ganz eindeutige Gründe dafür (**T 26/93**).

Im der Zurückweisung zur Fortsetzung des Verfahrens nachfolgenden Einspruchsverfahren kann sich die tatsächliche Grundlage einer Beschwerdeentscheidung durch eine Änderung der Patentansprüche verändern. In diesem Fall ist die Bindung nach Art. 111 (2) EPÜ nicht mehr gegeben. Anders verhält sich die Sache, wenn die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung erfolgt; in diesem Fall ist die Vorinstanz an die rechtliche Beurteilung, die der Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde liegt, gebunden, und über die Patentfähigkeit der Patentansprüche ist endgültig entschieden, auch wenn sich der Tatbestand geändert hat (**T 27/94**).

In Art. 111 (2) EPÜ wird eindeutig festgestellt, daß die erste Instanz und die Beschwerdekammer, die erneut mit dem Fall befaßt wird, nur durch die rechtliche Beurteilung der Zurückverweisungsentscheidung gebunden sind, "soweit der Tatbestand derselbe ist".

Infolgedessen ist die Einspruchsabteilung nicht durch die erste Entscheidung gebunden, wenn neue Ansprüche eingereicht werden, die nicht unvereinbar sind mit der in dieser Entscheidung enthaltenen rechtlichen Beurteilung. Die Kammer betonte, daß der Fall anders gelagert wäre, wenn sie die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache mit der Anordnung an die erste Instanz zurückverwiesen hätte, das Patent mit den von der Kammer festgelegten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. In diesem Fall wäre die erste Instanz nicht befugt gewesen, eine Änderung der Ansprüche zuzulassen, da diese Bestandteil der res judicata der Beschwerdekammerentscheidung gewesen wären (**T 609/94**).

In **T 255/92** wurde die Sache von der Kammer selbst "zur Fortsetzung des Verfahrens" zurückverwiesen. Die Kammer hob hervor: "Der Klarstellung halber wird darauf hingewiesen, daß die Prüfungsabteilung nach Art. 111 (2) EPÜ nur insoweit an die vorliegende Entscheidung gebunden ist, als hierin entschieden wurde, daß der Gegenstand des Anspruchs 1, der in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung am 15.10.1991 geändert wurde, gegenüber dem in dieser Entscheidung berücksichtigten Stand der Technik erfinderisch ist" (ebenso **T 366/92**).

Siehe auch **T 720/93** zu der Frage, inwiefern sich eine Beschwerdekammer durch eine frühere Kammerentscheidung in derselben Sache gebunden fühlte. Der vor der Kammer anhängige Anspruch stellte zwar einen anderen Tatbestand dar als im ersten Verfahren, da es sich um einen Anspruch einer anderen Kategorie handelte, der teilweise andere Merkmale aufwies, aber die Kammer war der Meinung, daß einige Feststellungen in der ersten Entscheidung für das zweite Verfahren bindend seien.

11. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

Nach dem EPÜ ist es möglich, die Patentanmeldung, den Einspruch und die Beschwerde zurückzunehmen. Nach der Entscheidung **J 19/82** (ABl. 1984, 6) ist auch eine Teilrücknahme möglich. Die Folgen einer solchen Erklärung für ein anhängiges Beschwerdeverfahren werden im folgenden untersucht.

11.1 Rücknahme der Beschwerde

In den Entscheidungen **G 7/91** und **G 8/91** (ABl. 1993, 356, 346) hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß durch die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers, sei es im Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren, das Beschwerdeverfahren beendet wird, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht. Die Große Beschwerdekammer war der Ansicht, daß es nach Art. 114 (1) EPÜ nicht zulässig sei, das Verfahren fortzusetzen, wenn die Beschwerde zurückgenommen wurde. Dies ergibt sich aus der ratio legis des EPÜ. Würde Art. 114 (1) EPÜ automatisch für jede Rücknahme gelten, so wäre die in R. 60 (2) EPÜ gemachte Ausnahme für Einsprüche überflüssig. Die Rücknahme sei auch kein Antrag im Sinne von Art. 114 (1) EPÜ, 2. Halbsatz, auf den das EPA bei der Ermittlung des Sachverhalts nicht beschränkt ist. Vielmehr stelle die Rücknahme eine Verfahrenshandlung dar, die keine Zustimmung der betreffenden Beschwerdekammer erfordere (Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Das Beschwerdeverfahren habe verwaltungsgerichtlichen Charakter, so daß eine Ausnahme von allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen wie dem

„Verfügungsgrundsatz“ viel stärker begründet werden müsse als im Verwaltungsverfahren. Gegen diese Auslegung sprechen weder Art. 114 (1) EPÜ noch das Interesse der Öffentlichkeit bzw. des Beschwerdegegners. Art. 114 (1) EPÜ sei auf die Ermittlung des Sachverhalts beschränkt. Das Interesse der Öffentlichkeit hingegen werde vornehmlich durch das Einspruchsverfahren gewahrt. Es könne also angenommen werden, daß das Patent diejenigen nicht störe, die keinen Einspruch eingelegt hätten. Somit sei es nicht notwendig, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, um deren Interessen zu wahren. Die Interessen des Beschwerdegegners seien ebensowenig schutzwürdig, wenn er keine eigene Beschwerde eingelegt habe, wie in der Entscheidung **G 2/91** (ABl. 1992, 206) ausführlich dargelegt werde. Schließlich wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, daß durch die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung der Beschwerde hinfällig und die Entscheidung der Einspruchsabteilung somit rechtskräftig wird, soweit dies die Sachfrage betrifft.

Erklärt der einzige Beschwerdeführer die Rücknahme der Beschwerde, so ist die Beschwerdekammer nach **T 659/92** (ABl. 1995, 519) befugt, über die zwischen den Parteien strittige Frage zu entscheiden, ob die Rücknahme rechtswirksam erfolgt ist.

Nach Rücknahme der Beschwerde ist es zulässig, noch über Nebenfragen zu entscheiden (**T 85/84**). So hat die Beschwerdekammer in den Entscheidungen **J 12/86** (ABl. 1988, 83), **T 41/82** (ABl. 1982, 256) und **T 773/91** einen nach Rücknahme der Beschwerde gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und in den Verfahren **T 117/86** (ABl. 1989, 401), **T 323/89** (ABl. 1992, 169), **T 614/89** und **T 765/89** einen Antrag auf Kostenverteilung behandelt.

Laut **T 195/93** kann die Tatsache, daß der Beschwerdeführer die Beschwerde nach Einreichung einer Beitrittserklärung zurücknimmt, nicht unmittelbar zur Beendigung des Verfahrens führen. Die Kammer muß sich mit der Zulässigkeit des Beitritts auseinandersetzen (s. oben, VII.D.5.4.1).

Die teilweise Rücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer (Einsprechender) nach im Beschwerdeverfahren erfolgter und nach Art. 123 EPÜ zulässiger Beschränkung des Patentgegenstandes hat zur Folge, daß die Beschwerdekammer ihre Befugnis zur materiellrechtlichen Überprüfung des verbleibenden, beschränkten Gegenstandes verliert. Das Patent ist somit in dieser Fassung zu erteilen (**T 6/92**).

11.2 Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens

Wird der Einspruch während des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen, so sind die Folgen unterschiedlich, je nachdem, ob der Einsprechende im Beschwerdeverfahren Beschwerdeführer oder Beschwerdegegner ist.

In **G 8/93** war die Große Beschwerdekammer der Auffassung, daß das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet sei, wenn der **Einsprechende**, der einzige **Beschwerdeführer** ist, eine Erklärung einreiche, daß er den Einspruch zurückziehe. Dies gelte unabhängig davon, ob der Patentinhaber sein Einverständnis erklärt habe. Das Verfahren wird auch dann beendet, wenn nach Ansicht der Kammer die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung des Patents

nach dem EPÜ nicht gegeben sind. Die Große Beschwerdekammer unterstrich damit nochmals, daß ein Unterschied besteht zwischen der Befugnis, ein Verfahren einzuleiten und fortzusetzen, und der Befugnis, in einem anhängigen Verfahren den Sachverhalt zu klären. Nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer liegt erstgenannte Befugnis **ausschließlich** beim Beschwerdeführer, während die letztgenannte Befugnis nach Art. 114 EPÜ von der Kammer ausgeübt werden kann, wenn ein Verfahren anhängig ist.

Damit wurde die frühere Rechtsprechung bestätigt (s. **T 117/86** (ABl. 1989, 401), **T 129/88** (ABl. 1993, 598), **T 323/89** (ABl. 1992, 169), **T 381/89** and **T 678/90**). Alle Erklärungen, die nach Rücknahme des Einspruchs eingereicht werden, sind unerheblich (vgl. **T 381/89**). Die Entscheidung in der Sache **T 544/89** ist somit überholt.

Ist der **Einsprechende** hingegen **Beschwerdegegner**, so hat die Rücknahme des Einspruchs nach ständiger Rechtsprechung keinen Einfluß auf das Beschwerdeverfahren (vgl. **T 135/86**, **T 362/86**, **T 373/87**, **T 194/90**, **T 629/90** ABl. 1992, 654, **T 138/91**, **T 329/92**, **T 627/92**, **T 78/95**). Allerdings hat die Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdegegner gemäß der Entscheidung in der Sache **T 789/89** (ABl. 1994, 482) zur Folge, daß der Beschwerdegegner hinsichtlich der Sachfragen nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt ist. Hinsichtlich der Kostenverteilung bleibt er jedoch am Verfahren beteiligt (bestätigt durch **T 92/92**, **T 884/91**, **329/92**). In **T 484/89** wurde hingegen die Meinung vertreten, daß der Beschwerdegegner am Verfahren beteiligt bleibe, auch wenn er zu einer aktiven Verfahrensbeteiligung nicht verpflichtet sei. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird nicht von Amts wegen geprüft, sondern als Ergebnis der Beschwerde, d. h. auf der Grundlage des Antrags des Beschwerdeführers, die streitige Entscheidung aufzuheben (**T 958/92**).

Zu den Folgen der Rücknahme des Einspruchs für die Amtsermittlungsbefugnis der Beschwerdekammer, siehe Kapitel VII.D.6.4 „Sachverhaltsprüfung“.

11.3 Antrag auf Widerruf des Patents

Ist der Einsprechende Beschwerdeführer und erklärt der Patentinhaber, daß er der Fassung, in der das Patent erteilt wurde, nicht länger zustimmt und auch keine geänderte Fassung vorlegen wird, so wird das Beschwerdeverfahren nach ständiger Rechtsprechung mit einer Entscheidung beendet, die den Widerruf des Patents verfügt, ohne auf die materiellrechtlichen Fragen einzugehen. Dieser Entscheidung liegt Art. 113 (2) EPÜ zugrunde, wonach das Patent nur in einer Fassung aufrechterhalten werden kann, die vom Patentinhaber gebilligt wurde (vgl. Kapitel VI.I.2). Liegt keine solche Fassung vor, ist eine materiellrechtliche Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents nicht gegeben (**T 73/94** ABl. 1985, 241, **T 230/84**, **T 157/85**). Diese Rechtsfolge tritt unabhängig von der Formulierung ein, die der Patentinhaber benutzt (siehe z. B. **T 237/86** ABl. 1988, 261: „Wir verzichten hiermit auf das Patent,“ oder **T 92/88**: „Das Patent erlischt hiermit in allen genannten Ländern“).

Der Antrag auf Widerruf kann als Entzug des Einverständnisses mit der erteilten Fassung des Anspruchs ausgelegt werden (vgl. **T 186/84** ABl. 1986, 79, **T 315/91**, **T 370/91**, **T 936/91** und **T 820/94**).

So sollte auch die Erklärung, die Anmeldung zurückzunehmen, als Widerruf der Zustimmung zur Fassung des Patents nach Art. 113 (2) EPÜ ausgelegt werden (vgl. **T 264/84**, **T 415/87**, **T 68/90**, **T 322/91**).

In **T 347/90** war der **Patentinhaber Beschwerdeführer**. Er erklärte während des Beschwerdeverfahrens, daß er seine Anmeldung zurücknehme. Die Kammer interpretierte die Erklärung in diesem Fall als Antrag auf Widerruf des Patents, wies die Beschwerde, ohne auf die Sachfragen einzugehen, zurück und bestätigte damit den in der ersten Instanz ausgesprochenen Widerruf des Patents. In der Sache **T 18/92** hatte der Patentinhaber/Beschwerdeführer den Widerruf des Patents ausdrücklich beantragt. Die Kammer legte dies als Rücknahme der Beschwerde aus. Durch die Rücknahme der Beschwerde wurde die Widerrufsentscheidung der ersten Instanz wieder wirksam. In **T 481/96** prüfte die Kammer die zwei Lösungen und schloß sich der Entscheidung **T 18/92** an.

Erklärt der Beschwerdegegner/Patentinhaber, daß das Patent "an" einem bestimmten Tag fallengelassen worden sei, so kann eine solche Erklärung nicht als Antrag auf Widerruf des Patents gewertet werden, weil darin nicht gesagt wird, daß das Patent von Anfang an fallengelassen worden ist. Die Rechtsprechung zu Widerrufsansprüchen ist daher hier nicht anwendbar, und die Beschwerde muß sachlich geprüft werden (**T 973/92**).

11.4 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen

In der Entscheidung **T 329/88** hat die Beschwerdekammer R. 60 (1) EPÜ analog auf das Beschwerdeverfahren angewandt und es ohne eine Entscheidung in der Sache beendet, da das europäische Patent während des Beschwerdeverfahrens in allen benannten Vertragsstaaten erloschen war. Der Einsprechende/Beschwerdeführer hatte die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nicht beantragt (ebenso **T 762/89**, **T 714/93**, **T 165/95**). Hierzu ist anzumerken, daß bei Einstellung des Verfahrens keine einem Widerruf entsprechende Rückwirkung nach Art. 68 EPÜ eintritt. Die Einstellung des Verfahrens beruht vielmehr darauf, daß das Patent bereits - ex nunc - jeweils mit Wirkung in den benannten Vertragsstaaten erloschen ist.

Bezweifelt der Beschwerdeführer/Einsprechende jedoch, daß das Patent - wie vom Beschwerdegegner/Patentinhaber behauptet - erloschen ist bzw. daß darauf verzichtet wurde, so muß das Erlöschen beim EPA eingetragen oder eindeutig bewiesen werden. Andernfalls ist die R. 60 (1) EPÜ nicht erfüllt, und das Beschwerdeverfahren wird fortgesetzt (**T 833/94**).

12. Abhilfe

In Ex-parte-Verfahren muß das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, gemäß Art. 109 (1) EPÜ der Beschwerde abhelfen, wenn es sie für zulässig und begründet erachtet.

In **T 139/87** (ABl. 1990, 68) hat die Beschwerdekammer klargestellt, daß die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders als begründet im Sinne des Art. 109 (1) EPÜ angesehen werden muß, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig

gegenstandslos machen. In diesem Fall **muß** das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, der Beschwerde abhelfen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen (vgl. auch **T 47/90**, ABl. 1991, 486, **T 690/90**, **T 1042/92**, **T 1097/92**, **T 219/93**, **T 647/93**, ABl. 1995, 132, **T 648/94**, **T 794/95**).

Jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung des Art. 113 (2) EPÜ ist prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten. Ein Verfahrensmangel liegt grundsätzlich immer vor, wenn die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Art. 109 EPÜ keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden ist (**T 647/93** (AbI. 1995, 132)). Siehe auch **T 685/98** (AbI. 1999, 346).

In **T 473/91** (AbI. 1993, 630) wurde betont, daß die im Rahmen des Art. 109 EPÜ zu klärende Frage der Zulässigkeit nur dann in die Zuständigkeit der Erstinstanz fällt, wenn sie unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens entschieden werden kann. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist ist demnach ausschließlich die Beschwerdeinstanz zuständig.

Eine Überprüfung der Zulässigkeit und der Begründetheit kann nur dann durchgeführt werden, wenn nach Einlegung einer gültigen Beschwerde dem erstinstanzlichen Organ die gemäß Art. 108 EPÜ erforderlichen Schriftsätze vorliegen. In **T 41/97** hatte die Prüfungsabteilung **vor** Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist entschieden, daß der Beschwerde nicht abgeholfen wird. Dies wurde als Verfahrensfehler gewertet.

In **T 691/91** hatte der Anmelder Beschwerde eingelegt; daraufhin stellte die Prüfungsabteilung ein Schriftstück aus, wobei sie das Formblatt 2702 verwendete, das normalerweise bei Abhilfe benutzt wird und mit "Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde" überschrieben ist, worin einige formelle Korrekturen durchgeführt wurden, aber sonst die Entscheidung und die Entscheidungsgründe aufrechterhalten worden sind. Der Anmelder reichte erneut Beschwerde ein. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das mit "Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde" überschriebene Schriftstück eine abschließende Maßnahme der Prüfungsabteilung mit der Folge sei, daß der Beschwerdeführer aller Rechte an der Erfindung verlustig gehe. Deshalb sei die Beschwerde zulässig. Ferner liege auch ein Verfahrensmangel vor. In Art. 109 EPÜ seien zwei rechtlich zulässige Alternativen vorgesehen, nämlich die angefochtene Entscheidung aufrechtzuerhalten oder aufzuheben. Im vorliegenden Fall habe sich die Prüfungsabteilung für eine dritte Möglichkeit entschieden, nämlich die Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung durch Erlass einer Entscheidung im Wege der Abhilfe. Diese Alternative sei durch Art. 109 EPÜ nicht gedeckt.

Auch auf Einwände, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sind, kann Art. 109 EPÜ Anwendung finden. Eine Abhilfe ist zudem angezeigt, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr die Erteilung eines Patents auf der Grundlage einer Fassung anstrebt, die der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen entspricht, und wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eindeutig darauf abzielen, die in der angefochtenen Entscheidung

erhobenen Einwände auszuräumen, so daß die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muß (**T 180/95**).

In **T 615/95** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung Abhilfe nur unter der Bedingung möglich, daß mehrere Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände hatten nichts mit den Zurückweisungsgründen zu tun und standen eindeutig nicht im Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung. Die Kammer betonte, daß dieses Vorgehen keine Rechtsgrundlage habe.

In **T 919/95** war der Beschwerdeführer der Auffassung, daß die Abhilfeentscheidung nur in einer Stattgabe bestehen kann. Eine "kassatorische Abhilfe", die lediglich die angefochtene Entscheidung beseitigt und das zunächst abgeschlossene Verfahren wiedereröffnet, sei mit dem EPÜ nicht zu vereinbaren. Eine Abhilfe müsse eine "reformatorische Abhilfe" sein, also dem Beschwerdeführer etwas gewähren, was ihm mit der angefochtenen Entscheidung abgeschlagen worden sei. Die Kammer erklärte, daß die Voraussetzungen des Art. 109 EPÜ erfüllt sind, wenn durch das zulässige Beschwerdevorbringen der Grund für die angefochtene Entscheidung entfallen ist, insofern als nach Aufhebung der angefochtenen Entscheidung entweder der Erlass der beantragten Entscheidung erfolgen kann oder das Verfahren fortzusetzen ist, da eine weitere Prüfung von neuen Gründen bzw. Tatsachen erforderlich wird. Im letzteren Fall ist eine spätere Zurückweisungsentscheidung nicht ausgeschlossen. Zweck der Abhilfe ist eine Beschleunigung des Verfahrens. Hebt die Prüfungsabteilung eine Entscheidung nach Art. 109 EPÜ auf, nur um ein Patent nach einem Hilfsantrag zu erteilen, obwohl der Anmelder auf seinem Hauptantrag besteht, so wird dadurch das Verfahren nicht beschleunigt, sondern sogar verzögert. Darin liegt daher ein wesentlicher Verfahrensmangel. In **T 142/96** befand die Kammer, daß die Praxis der Wiederaufnahme der Prüfung nach der Abhilfe gegen den Art. 109 EPÜ zugrunde liegenden Grundsatz der Verfahrensökonomie verstoße und somit einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

Gemäß Art. 109 (2) EPÜ ist eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen ist (**T 939/95** (ABl. 1998, 481)). Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Art. 109 (2) EPÜ verpflichtet, vor Ablauf der Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkennt, daß eine Entscheidung über etwaige weitere Streitfragen, die im Zuge der Beschwerde auftreten - z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr -, innerhalb dieser Frist nicht möglich ist. Im Zuge einer späteren Änderung des Art. 109 EPÜ ist die Frist auf drei Monate verlängert worden (ABl. 1999, 1).

In **T 647/99** legte der Beschwerdeführer gegen die Zurückweisung seiner Patentanmeldung Beschwerde ein; er beantragte auch gemäß R. 67 EPÜ die Erstattung der Beschwerdegebühr. Die Prüfungsabteilung half der Beschwerde gemäß Art. 109 (1) EPÜ ab, wies aber den Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr zurück, der nach **J 32/95** (ABl. 1999, 713) zum einzigen Gegenstand des anschließenden Beschwerdeverfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer wurde.

13. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Nach Art. 112 (1) EPÜ steht die Vorlage an die Große Beschwerdekammer im Ermessen der Beschwerdekammern, wenn sie für die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich erscheint oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. In **T 184/91** wurde klargestellt, daß der Großen Beschwerdekammer nur Fragen zu einem besonderen Punkt vorgelegt werden können, aber nicht der ganze Fall.

Im folgenden werden hauptsächlich die Entscheidungen behandelt, in denen der Antrag auf Vorlage abgelehnt wurde, da die anderen Fälle an der jeweils relevanten Stelle schon behandelt sind.

a) Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung

Die Kammern lehnen einen Antrag auf Vorlage grundsätzlich immer dann ab, wenn keine widersprüchliche Rechtsprechung vorliegt und sie keinen Grund sehen, von den früheren Entscheidungen abzuweichen (vgl. z. B. **T 170/83**, ABl. 1984, 605, **T 162/85**, **T 58/87**, **T 5/89**, **T 315/89**, **T 37/90**, **T 323/90**, **T 688/90**, **T 506/91**, **J 47/92**, ABl. 1995, 180, **T 473/92**, **T 952/92**, **T 702/93**).

Ein Widerspruch ist grundsätzlich nicht gegeben, wenn zwar dieselbe Norm unterschiedlich angewandt wurde, dies aber durch unterschiedliche Tatsachen gerechtfertigt war (**T 143/91**).

Nach der Entscheidung **T 373/87** liegt auch keine widersprüchliche Rechtsprechung vor, wenn eine einzige, nicht bestätigte Entscheidung von einer durch mehrere Entscheidungen gefestigten Rechtsprechung abweicht.

b) Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

In bestimmten Fällen besteht nach Meinung der Kammer in der Sache **T 601/92** kein allgemeines Interesse an der Klärung einer Frage, und sie hat somit keine grundsätzliche Bedeutung.

Ein rein theoretisches Interesse an der Beantwortung einer Frage kann eine Vorlage nicht rechtfertigen (**T 835/90**). Nach der Entscheidung **T 118/89** sind hypothetische Fragen nicht vorzulegen. Außerdem muß es sich um eine rechtliche und nicht um eine reine Tatsachenfrage handeln. Derselben Meinung waren die Kammern in den Entscheidungen **T 373/87** und **T 939/92**. Eine technische Frage kann ebensowenig vorgelegt werden. Dies wurde in der Sache **T 181/82** (ABl. 1984, 401) entschieden, in der beantragt wurde, die Frage vorzulegen, ob ein Fachmann den technischen Inhalt eines Dokuments des Standes der Technik ohne weiteres anhand seiner Kenntnisse verstehen würde (siehe auch **T 219/83**, ABl. 1986, 211, **T 82/93**, ABl. 1996, 274). Ist eine generelle Antwort auf eine Frage nicht möglich, so kann sie nicht vorgelegt werden. So entschied die Kammer im Fall **T 972/91**, in dem die Partei beantragt hatte, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, wie man einen Patentanspruch hinsichtlich des Inhalts der technischen Lehre interpretieren und verstehen soll.

Die Kammern haben Fragen nicht vorgelegt, wenn die Voraussetzung, auf der die Frage basierte, ihrer Meinung nach nicht gegeben war (so z. B. in **T 727/89**, wo die Frage voraussetzte, daß der Anspruch nicht neu war, und die Kammer der Meinung war, daß er neu sei; **T 162/90**, **T 921/91**).

Will die Kammer zugunsten der Partei entscheiden, die den Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer gestellt hat, so lehnt sie grundsätzlich den Antrag auf Vorlage ab (s. **T 461/88**, ABl. 1993, 295, **T 301/87**, ABl. 1990, 335, **T 648/88**, **T 180/92**, **T 469/92**).

Nach der Entscheidung **T 26/88** (ABl. 1991, 30) liegt keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor, wenn sich die Rechtslage, die der Frage zugrunde lag, inzwischen geändert hat, so daß sie sich nur noch in wenigen Fällen stellen wird.

Der Entscheidung **T 247/85** zufolge ist die Frage, auf welche Weise dargelegt werden muß, daß eine Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung zugelassen ist, keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

Auch wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt, haben sie die Kammern dann nicht vorgelegt, wenn sie sie selbst ohne Zweifel entscheiden konnten (vgl. **J 5/81**, ABl. 1982, 155, **T 198/88**, ABl. 1991, 254, **T 579/88**, **T 708/90**), oder wenn die Frage für die Entscheidung des konkreten Falles nicht relevant war (vgl. z. B. **J 7/90**, ABl. 1993, 133, **J 16/90**, ABl. 1992, 260, **J 14/91**, ABl. 1993, 479, **T 72/89**, **T 583/89**, **T 676/90**, **T 297/91**, **T 485/91**, **T 860/91**).

Da die Frage von der Großen Beschwerdekammer schon entschieden worden war, wurde in der Sache **T 82/93** (ABl. 1996, 274) keine Vorlage zugelassen. In der Entscheidung **T 297/88** beschäftigte sich die Kammer ausführlich mit der Frage, wann eine Frage vorgelegt werden kann, die von der Großen Beschwerdekammer schon entschieden wurde. Sie war der Meinung, daß grundsätzlich jede Antwort der Großen Beschwerdekammer auf eine Rechtsfrage in Frage gestellt werden darf, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: Die Argumentation der angegriffenen Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist so mangelhaft, daß Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung als solcher unausweichlich sind; oder die Argumentation geht von falschen Voraussetzungen aus, so daß sich aus diesem Grunde Zweifel an der gezogenen Schlußfolgerung aufdrängen; oder wenn zwar die Voraussetzungen stimmen und die Argumentation schlüssig ist, so daß auch die Schlußfolgerung richtig sein muß, aber seither eingetretene rechtliche bzw. technische Entwicklungen es im öffentlichen Interesse wünschenswert erscheinen lassen können, die Frage nochmals durch die Große Beschwerdekammer prüfen zu lassen.

In der Sache **T 208/88** vom 20.7.1988 wurde die Frage vorgelegt, obwohl sie schon in einem anderen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig war, weil sich neue Gesichtspunkte in diesem Verfahren ergaben, die für die Entscheidung nützlich waren. Auch in der Sache **J 15/90** wurde vorgelegt, obwohl die Frage schon anhängig war, weil die Kammer der Großen Beschwerdekammer die Möglichkeit geben wollte, eine weitere Fallkonstellation zu berücksichtigen, die von der Lösung der Frage betroffen sein konnte. In **T 803/93** (ABl. 1996, 204) legte die Kammer die Frage vor, ob ein nicht zugelassener Vertreter in technischen Fragen vor der Kammer auftreten kann. Sie vervollständigte damit

die vor der Großen Beschwerdekammer bereits anhängige Frage, ob dies für rechtliche Fragen möglich sei. In **T 184/91** wurde eine schon anhängige Frage erneut vorgelegt, um den Parteien in diesem Verfahren die Möglichkeit zu geben, im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer Stellung zu nehmen.

Eine Beschwerdekammer kann der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen nur dann vorlegen, wenn bei ihr "ein Verfahren anhängig ist" und bevor sie über die Streitpunkte in der Beschwerde entscheidet, in deren Zusammenhang sich diese Rechtsfragen stellen. Rechtsfragen im Zusammenhang mit Streitpunkten, über die die Kammer im früheren Verfahren vor der Zurückverweisung bereits entschieden hatte und die daher *res judicata* sind, können der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt werden (**T 79/89** (ABl. 1992, 283)).

13.1 Aussetzung des Verfahrens in erster Instanz nach Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Hängt eine Entscheidung der Prüfungsabteilung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über eine ihr nach Art. 112 EPÜ vorgelegte Rechtsfrage ab und ist dies der Prüfungsabteilung bekannt, so ist die Weiterbearbeitung der Anmeldung bis zur Klärung der Rechtsfrage durch die Große Beschwerdekammer auszusetzen. Wird dies unterlassen, so liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne der R. 67 EPÜ vor (**T 166/84** (ABl. 1984, 489)).

14. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

14.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren

Für das Beschwerdeverfahren sind keine besondere Regelungen über die Einreichung von geänderten Ansprüchen vorgesehen. Nach R. 66 (1) EPÜ muß die Beschwerdekammer daher die Vorschriften anwenden, die für das Verfahren vor der Stelle gelten, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat. Das sind R. 86 (3) EPÜ für das Prüfungsverfahren und R. 57a EPÜ für das Einspruchsverfahren (**T 63/86**, ABl. 1988, 224). In R. 86 (3) EPÜ findet der Grundsatz, daß insbesondere im Interesse der Öffentlichkeit und der Parteien eine zügige Erledigung der Verfahren vor dem EPA geboten ist, seine klarste Ausprägung. Obwohl in dieser deutlichen Form in Art. 101 EPÜ und Art. 110 EPÜ nicht enthalten, gilt dieses Prinzip grundsätzlich auch im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren (**T 833/90**). In einigen Entscheidungen wurde auf Art. 11 (3) VOBK verwiesen, wonach eine mündliche Verhandlung vor der Kammer zur Entscheidungsreife führen sollte (**T 626/90**, **T 48/91**, **T 1150/97**, **T 1071/97**).

In **T 840/93** (ABl. 1996, 335) wies die Kammer darauf hin, daß, wie von der Großen Beschwerdekammer in der Sache **G 9/91** (ABl. 1993, 408) festgestellt, der Hauptzweck des Inter-partes-Beschwerdeverfahrens darin bestehe, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der ersten Instanz sachlich anzufechten. Mithin stehe es einem vor der Einspruchsabteilung unterlegenen Patentinhaber zu, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer überprüfen zu lassen. Die Kammer kam ferner zu dem Schluß,

daß es mit dem Zweck des Beschwerdeverfahrens nicht vereinbar sei, wenn eine Beschwerde eingelegt werde, die nicht nur die Aufhebung der Entscheidung über einen von der Einspruchsabteilung bereits geprüften Antrag bezwecke, sondern sich zudem auf neue Anträge stütze, in denen von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Fragen aufgeworfen würden. Die Zulassung geänderter Anträge sei nur dann gerechtfertigt, wenn der Patentinhaber sonst keinerlei Möglichkeit hätte, noch ein Patent zu erhalten. Treffe allerdings das Argument der "letztmöglichen Chance" nicht zu, so solle sich die Kammer auf ihre Rolle als überprüfende Instanz beschränken und nur über Anträge entscheiden, die von der Einspruchsabteilung bereits geprüft worden seien (s. auch **T 25/91**).

Die Kammern lassen in einigen Fällen geänderte Anträge oder Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren zu, sofern es sich bei diesen Anträgen um ernstzunehmende Versuche zur Ausräumung erhobener Einwände handelt oder die verspätete Einreichung begründet ist und ihre Zulässigkeit festgestellt werden kann, ohne daß die Kammer hierzu Ermittlungen anstellen muß (**T 95/83**, ABl. 1985, 75; **T 153/85**, ABl. 1988, 1; **T 406/86**, ABl. 1989, 302, **T 295/87**, ABl. 1990, 470; **T 381/87**, ABl. 1990, 213; **T 831/92**).

In der Sache **T 382/97** legte die Beschwerdeführerin zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vier geänderte Anspruchssätze als Hilfsanträge 4 bis 7 vor.

Die Kammer befand, daß die Vorlage zusätzlicher Hilfsanträge bei unveränderter Aufrechterhaltung bereits anhängiger Hilfsanträge kaum als eine Änderung bereits vorhandener Anträge betrachtet werden kann, sondern als Vorlage neuer Anträge gilt, die in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich nicht wünschenswert ist. Außerdem sollte eine Änderung in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens möglichst wenig zusätzlichen Aufwand für die andere Beteiligte und die Kammer verursachen. Durch die Vorlage neuer Anträge ohne Abgabe einer Erklärung zu ihrer Notwendigkeit oder zur Zulässigkeit der bereits anhängigen Anträge hat die Beschwerdeführerin den Arbeitsanfall im Zusammenhang mit dieser Sache ungebührlich vervielfacht. Die Anträge wurden für nicht zulässig erachtet.

In der Sache **T 577/97** reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) im mündlichen Verfahren vor der Beschwerdekammer als Hilfsantrag einen geänderten Anspruchssatz ein. Der Beschwerdeführer bestritt die Zulässigkeit des Hilfsantrags, da dieser verspätet eingereicht worden sei.

Die Kammer stellte fest, bei Einreichung von geänderten Ansprüchen im Einspruchsverfahren seien Art. 123 EPÜ und R. 57a EPÜ einschlägig, die hierfür keine Frist vorsähen. Die Kammer sei demnach befugt, nach freiem Ermessen geänderte Ansprüche in jedem Stadium des Beschwerdeverfahrens zuzulassen. Das in der Rechtsprechung allgemein angewandte Kriterium, wonach ein Anspruch eindeutig gewährbar sein muß, konnte nach Ansicht der Kammer bei ihrer Ermessensausübung außer acht gelassen werden. Das EPÜ biete keine Grundlage dafür, Hilfsanträge im mündlichen Verfahren deswegen zurückzuweisen, weil die neuen Ansprüche auf den ersten Blick "nicht eindeutig gewährbar" seien. Im Gegensatz zum Prüfungsverfahren, in dem Änderungen nach Ablauf der in der ersten Mitteilung des EPA gesetzten Frist nach R. 86 (3) EPÜ vom EPA genehmigt werden müssen, stelle R. 57a EPÜ

kein derartiges Erfordernis auf. Daher sollte das Ermessen, Hilfsanträge nicht zuzulassen, grundsätzlich auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben, in denen die Einreichung eines Hilfsantrags als Mißbrauch von Verfahrensrechten zu werten ist.

14.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

Die Kammern haben im Laufe der Zeit Kriterien entwickelt, anhand derer die Zulässigkeit geänderter Anträge eingeschränkt werden soll (siehe jedoch oben **T 577/97**).

In der Entscheidung **T 648/96** bekräftigte die Beschwerdekammer, daß die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung eingereichter Ansprüche ebenfalls für das **Verfahren vor der Einspruchsabteilung** gelten (s. dazu auf S. 542 ff.).

14.2.1 Zeitpunkt der Einreichung

Der Zeitpunkt der Einreichung von geänderten Ansprüchen oder Hilfsanträgen im Zusammenspiel mit der Schwierigkeit der Prüfung ist ein wichtiges Beurteilungskriterium für ihre verfahrensmäßige Berücksichtigung.

In den Entscheidungen **T 51/90** und **T 270/90** (ABl. 1993, 725) wurde festgestellt, daß aus Gründen der Fairneß im Beschwerdeverfahren vorgebrachte neue Ansprüche mindestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden müssen, es sei denn, sie seien so klar und einfach, daß sie ohne weiteres verständlich und gewährbar seien.

In **T 831/92** entschied die Kammer, daß es dem Grundsatz der Fairneß im Verfahren widerspreche, wenn im Einspruchsverfahren während einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer ein Hilfsantrag gestellt werde. Für einen Einsprechenden sei es schwierig, auf einen nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrag einzugehen, und eine Vertagung - sogar auf einen anderen Tag, damit weitere Ermittlungen angestellt werden können - wäre möglicherweise angebracht, falls dem Antrag stattgegeben würde.

In **T 95/83** (ABl. 1985, 75) entschied die Beschwerdekammer, daß Änderungen, die nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind, von der Kammer in der Verhandlung nur dann sachlich berücksichtigt werden sollten, wenn für die Änderung und ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt (s. auch **T 153/85**, ABl. 1988, 1).

In den Verfahren **T 482/89** (ABl. 1992, 646), **T 543/89**, **T 297/91** und **T 252/92** berücksichtigten die Beschwerdekammern Ansprüche, die erst zu Beginn oder im Laufe der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden, da sie ohne weiteres erkennbar gewährbar waren.

In **T 406/86** (ABl. 1989, 302) reichte die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren Änderungsvorschläge zu einem Zeitpunkt ein, zu dem die Prüfung der Beschwerde gemäß Art. 110 EPÜ praktisch abgeschlossen war und ein Entscheidungsentwurf bereits vorlag. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zulassung dieser Änderungen die zügige

Verfahrensführung beeinträchtigen und möglicherweise auch die Rechte Dritter berühren würde. Sie räumte ein, daß sich in Ausnahmefällen eine andere Beurteilung aufdrängen könnte, z. B. wenn die Gewährbarkeit der geänderten Fassung sofort erkennbar wäre (s. auch **T 304/92**).

In **T 794/94** stellte die Kammer fest, daß bei Patenten **im Bereich der Gentechnik** manchmal außergewöhnliche Probleme auftreten, die die Formulierung eines passenden Antrags erschweren und daher als besondere Umstände zu werten sind, die die verspätete Einreichung von Anträgen rechtfertigen, mit denen bereits eingehend geprüfte Einwände ausgeräumt werden sollen. Jedoch besteht kein Anspruch darauf, Anträge, die die Kammer für unzulässig oder nicht gewährbar hielt, immer wieder durch neue Anträge zu ersetzen. Ein Antrag habe bessere Chancen, noch in einem sehr späten Stadium zugelassen zu werden, wenn schnell geprüft werden könne, ob er den Anforderungen der Art. 123 und 84 EPÜ genüge, und notwendig sei, um einen Einspruchsgrund auszuräumen, und diesen Zweck erfülle. Daher sei es empfehlenswert, nicht nur eine Reinschrift der geänderten Ansprüche einzureichen, sondern auch eine Kopie der erteilten Ansprüche, der zu entnehmen sei, durch welche Hinzufügungen und Streichungen von Wörtern die Ansprüche des neuen Antrags aus den erteilten Ansprüchen abzuleiten seien. Ferner sollten für jede Änderung alle Stellen in der ursprünglichen Beschreibung angegeben werden, die als Grundlage für diese Änderung dienen sollten, und es sollte angegeben werden, welcher Einspruchsgrund damit ausgeräumt werden solle. Die Hinzufügung von abhängigen Ansprüchen, die keinem der erteilten Ansprüche entsprächen, einen Einspruchsgrund nicht ausräumen könne und zu neuen Einwänden und Fragen Anlaß geben könnte, über die beraten werden müßte, könne nicht notwendig und zweckmäßig sein, und ein Antrag mit zusätzlichen abhängigen Ansprüchen werde daher wahrscheinlich nicht im Verfahren zugelassen.

In der Sache **T 1148/97** war der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgelegt worden.

Die Kammer war der Auffassung, daß Ansprüche, die in einem sehr späten Verfahrensstadium vorgelegt wurden, noch zugelassen werden können, wenn die im Anspruchswortlaut vorgenommenen Änderungen den beanspruchten Gegenstand in seinem Schutzzumfang so beschränken, daß ein Widerruf des Patents vermieden werden kann und eine Aufrechterhaltung des Patents mit geänderter Fassung bei zügiger Verfahrensführung erreichbar ist.

14.2.2 Schwierigkeit der Prüfung

Nach **T 570/96** können Anspruchsfassungen, die keine sachlichen Änderungen beinhalten oder nur eine Beschränkung darstellen, insbesondere dann, wenn die Kammer einen Erfolg solcher Anträge nicht von vornherein als aussichtslos erachtet, ggf. auch noch in der mündlichen Verhandlung vorgelegt und zugelassen werden, wenn hierdurch bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit keine Überlegungen anzustellen sind, die nicht schon aufgrund der früher geltenden Anspruchsfassungen möglich gewesen wären (siehe auch **T 252/92**, **T 297/91**, **T 119/95**).

In den folgenden Entscheidungen wurden die verspäteten Ansprüche nicht berücksichtigt, da sie erst kurz vor oder in der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, und nicht klar

gewährbar waren:

In **T 92/93** enthielt der alternative Anspruchssatz neue Ansprüche mit Gegenständen, die zuvor nicht beansprucht worden waren. Nach Auffassung der Kammer waren die Ansprüche nicht eindeutig gewährbar in dem Sinn, daß für die Kammer rasch erkennbar gewesen wäre, daß sie keinerlei Anlaß zu Einwänden geben und überdies alle noch offenen Einwände nach dem EPÜ ausräumen. Andere Fälle sind **T 631/92, T 655/93, T 644/89, T 443/87, T 110/85, T 401/95**.

In der Entscheidung **T 25/91** ließ die Kammer die geänderten Ansprüche nicht zu, weil eindeutig erkennbar gewesen sei, daß sie grundlegend von den bisher aufrechterhaltenen abwichen (s. auch **T 234/92**, wo ein Merkmal aus der Beschreibung in Anspruch 1 eingeführt wurde und dies möglicherweise eine Zusatzrecherche erfordert hätte, sowie **T 1105/98**, wo eine Zusatzrecherche nötig war).

In **T 48/91** wies die Kammer die geänderten Ansprüche als unzulässig zurück, da sie zusätzliche Merkmale enthielten, deren Auswirkung entweder ungewiß sei oder ohne weitere Ermittlungen - wie etwa ordentliche Vergleichsversuche - gar nicht beurteilt werden könne.

In **T 17/97** ging die Kammer davon aus, daß Anspruchsänderungen nur dann notwendig und zweckmäßig sind, wenn sie durch Einspruchsgründe gemäß Art. 100 EPÜ gerechtfertigt sind.

14.2.3 Gründe für die späte Einreichung

Ein weiteres Beurteilungskriterium ist der Grund für die späte Einreichung der Anträge.

a) Von Entwicklungen während des Verfahrens veranlaßten Änderungen.

Die Kammern lassen im allgemeinen Änderungen zu, die auf Bemerkungen des Berichterstatters oder des anderen Beteiligten hin eingereicht worden sind (s. **T 38/89, T 459/91, T 933/91, T 1059/92, T 69/94, T 240/94**).

In **T 626/90** beschloß die Kammer, beide vom Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchssätze zu berücksichtigen. Nach Überzeugung der Kammer wurde mit den neuen Fassungen der Ansprüche redlich versucht, die Einwände der Beschwerdeführer gegen die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens zu entkräften, wobei von einer unbilligen Überraschung der Beschwerdeführer nicht die Rede sein konnte, weil es sich bei den Änderungen in beiden Anträgen lediglich um eine Beschränkung des beanspruchten Gegenstands auf die im Streitpatent beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung handelte.

In **T 833/90** entschied die Kammer, daß das Argument, wonach die vorgenommene Einschränkung technisch nicht notwendig war, nicht als Rechtfertigung akzeptiert werden könne, da der technische Sachverhalt unverändert geblieben war.

In der Entscheidung **T 152/95** berücksichtigte die Beschwerdekammer die von dem Beschwerdegegner (Patentinhaber) erst während der mündlichen Verhandlung vorgelegten

Hilfsanträge, da über die Relevanz eines Dokuments abweichend von der Vorinstanz erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer entschieden und damit mangelnde erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag festgestellt wurde. Da die vorgelegten Anspruchsfassungen noch überprüft werden mußten, entschied die Kammer, insoweit das Verfahren schriftlich fortzusetzen und zu den Hilfsanträgen eine separate Entscheidung zu erlassen.

In **T 610/94** legte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung einen neuen Anspruchssatz vor. Er brachte vor, daß er den Anspruch 1 wegen des erst kurz vor der Verhandlung genannten Standes der Technik aus D12 eingeschränkt habe und daß die neuen Ansprüche den von der Kammer in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung genannten Mängeln Rechnung tragen würden. Der Beschwerdegegner machte geltend, daß er durch die spät vorgelegten Ansprüche überrascht worden sei. Die Kammer entschied, die neuen Ansprüche zuzulassen und die mündliche Verhandlung nach einer Unterbrechung von etwa eineinhalb Stunden fortzusetzen. In ihrer Entscheidung wies sie darauf hin, daß der Beschwerdegegner mit einem geänderten eingeschränkten Anspruch rechnen müssen, da D12 von ihm selbst kurz vor der mündlichen Verhandlung erstmalig genannt worden sei. Die Beschwerdekammer hielt den neuen Anspruch für gewährbar und stellte fest, daß bei einer solchen Sachlage derartige Änderungen regelmäßig auch noch in der mündlichen Verhandlung zuzulassen sind.

In **T 231/95** wurde der Hilfsantrag 2 erst am Ende der mündlichen Verhandlung eingereicht mit der Begründung, daß sich die Notwendigkeit einer weiteren Einschränkung des beanspruchten Gegenstandes erst während der mündlichen Verhandlung gezeigt habe. Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die Diskussionen in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen auf die schon vorher im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Einwände beschränkt hatten, ohne daß irgendwelche überraschenden neuen Aspekte aufgeworfen wurden, die eine für den Beschwerdegegner neue Sachlage hätten begründen können. Für die verspätete Einreichung lag daher kein triftiger Grund vor.

In **T 240/94** war die verspätete Einreichung unvermeidlich gewesen, da mehrere Umstände zusammengekommen waren; unter anderem war die Frist, die die Kammer in ihrer Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzt hatte, relativ kurz gewesen, in der Anlage zur Ladung war einer der technischen Vorteile der Erfindung, die der Beschwerdeführer angeführt hatte, unerwartet negativ beurteilt worden, wegen der Weihnachtszeit hatte es Kommunikations-schwierigkeiten gegeben, und der technische Sachverständige des Mandanten war nicht erreichbar gewesen. Die Kammer beschloß, den neuen Antrag zuzulassen, obwohl die hilfsweise vorgeschlagene Änderung neu in das Verfahren eingeführt wurde und für die Beschwerdegegner zwangsläufig überraschend kam. Folglich mußte den Vertretern der Beschwerdegegner auch Zeit für eine Rücksprache mit ihren Mandanten und die Vorbereitung einer entsprechenden Antwort eingeräumt werden. Die Kammer beschloß daher in der mündlichen Verhandlung, das Verfahren - soweit es den Hilfsantrag betraf - schriftlich fortzusetzen.

In **T 206/93** beantragte der Beschwerdeführer eine weitere Gelegenheit zur Einreichung neuer Ansprüche, falls die in der Akte enthaltenen, verspätet eingereichten und nicht eindeutig gewährbaren Ansprüche nach der Erörterung nicht akzeptiert werden sollten. Die

Kammer lehnte dies als einen Hilfsantrag ohne Spezifizierung der zur erörternden Ansprüche ab. Wäre dem Antrag stattgegeben worden, hätten die Beschwerdegegner unzumutbare Schwierigkeiten damit gehabt, sich auf die neuen Ansprüche einzustellen, und eine etwaige Vertagung hätte das Verfahren auf nicht zu vertretende Weise verzögert. Besondere Umstände, die eine andere Schlußfolgerung hätten rechtfertigen können, wurden von der Kammer nicht festgestellt und vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Die Kammer entschied, daß die Einreichung dieses nicht näher spezifizierten Antrags mit einer ordnungsgemäßen Verfahrensweise nicht in Einklang zu bringen war, und wies ihn daher zurück.

b) Partei- oder Vertreterwechsel

In **T 408/91** reichte der Vertreter des neuen Patentinhabers bei Eröffnung der mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche ein. Die Kammer stellte fest, daß in dem betreffenden Fall die verspätete Einreichung gerechtfertigt erscheine, da die Übertragung des Patents lange nach Einreichung der Beschwerdebegründung erfolgt sei und mit den Ansprüchen nach dem neuen Antrag offensichtlich ernsthaft versucht werde, die Gründe auszuräumen, aus denen die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen habe.

In der Entscheidung **T 830/90** ließ die Kammer den Vertreterwechsel nicht als Rechtfertigung für die verspätete Einreichung der Anträge gelten. Derselben Meinung war die Kammer in der Entscheidung **T 382/97**, wonach ein solcher Fall nur anders entschieden werden könnte, wenn der Vertreterwechsel nachweislich aufgrund besonderer und außergewöhnlicher Umstände erforderlich war.

In der Sache **T 1032/96** entschied die Kammer, daß die späte Übertragung des Falls an den betreffenden Vertreter wegen der Erkrankung eines Kollegen kein ausreichender Rechtfertigungsgrund dafür sei, daß ein Anspruchssatz nur drei Tage vor dem Termin der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sei. Die Ansprüche wurden als verspätet angesehen und nicht im Verfahren zugelassen.

c) Verfahrensexterne Umstände

Von den Parteien werden manchmal verfahrensexterne Umstände als Rechtfertigung für die Änderung der Ansprüche geltend gemacht. Diese Rechtfertigungsgründe werden von den Kammern nicht akzeptiert: Vgl. **T 160/89** (starke Arbeitsbelastung); **T 148/92** (Zweifel hinsichtlich der endgültigen Ausführung der Erfindung bzw. eine intensive Reisetätigkeit der Beschwerdeführer); **T 626/90** (keine rechtzeitige Anweisungen); **T 583/93** (ABl. 1996, 496) (mangelnde Kommunikation zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer); **T 575/94** (neue Anweisungen).

14.3 Nichtberücksichtigung geänderter Ansprüche bei anhängigen Teilanmeldungen

In **T 840/93** (ABl. 1996, 335) vertrat die Kammer die Auffassung, daß angesichts der Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408, 420), in denen es um den Zweck des Beschwerdeverfahrens ging, den in einem späten Stadium der Beschwerde eingereichten Ansprüchen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse, wenn noch Teilan-

meldungen anhängig seien. Sei der Unterschied zwischen den Gegenständen der Teilanmeldungen nicht eindeutig und seien einige bei der ersten Instanz noch anhängig, so sei es nicht sachdienlich, in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwerdeverfahren neue Ansprüche zuzulassen, die weder sofort gewährt werden könnten noch ernstzunehmende Versuche darstellten, erhobene Einwände auszuräumen.

In **T 28/92** war die Gewährbarkeit der Ansprüche nicht sofort erkennbar und die Alternative, die Anträge zuzulassen, die Sache aber zur weiteren Bearbeitung an die erste Instanz zurückzuverweisen, nicht annehmbar, zumal auch noch Teilanmeldungen der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung anhängig waren. Die Kammer wollte nicht die Zahl der Verfahren erhöhen, deren Gegenstand bereits in ganz ähnlicher Form von verschiedenen anderen Instanzen des EPA behandelt wird.

14.4 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen

Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache nach der Entscheidung **T 63/86** (ABl. 1988, 224) an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ als auch auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann (**T 341/86**, **T 47/90**, ABl. 1991, 486, **T 184/91**, **T 919/91**, **T 599/92**, **T 1032/92**, **T 1067/92**, **T 96/93**, **T 186/93**).

In **T 746/91** wandte die Kammer die in **T 63/86** aufgestellten Grundsätze an und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück mit der Auflage, zu prüfen und zu entscheiden, ob das Ermessen zugunsten der Beschwerdeführerin ausgeübt werden sollte und, wenn ja, ob die Ansprüche die Bestimmungen des EPÜ erfüllen. Die Kammer trug mit dieser Entscheidung den besonderen Umständen des betreffenden Falls Rechnung. Das Einspruchsverfahren war nämlich relativ zügig und ohne mündliche Verhandlung durchgeführt worden, so daß dem Grundsatz Genüge getan war, wonach so schnell wie möglich festgestellt werden muß, ob ein Patent aufrechterhalten wird oder nicht. Außerdem waren die geänderten Ansprüche bereits zusammen mit der Beschwerdebegründung, also im frühestmöglichen Stadium des Beschwerdeverfahrens, eingereicht worden.

Wie die Kammer in der Sache **T 462/94** feststellte, sollten die Beteiligten in einer Sache, bei der im Beschwerdeverfahren durch Änderungen eine völlig neue Situation geschaffen wird, die Gelegenheit erhalten, ihre Ansprüche und Vorbringen vor zwei Instanzen geltend zu machen. Die Sache wurde zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.

In der Entscheidung **T 125/94** verwies die Kammer die Sache an die erste Instanz zurück, weil die geänderten Ansprüche nicht nur den faktischen Rahmen der angefochtenen Entscheidung wesentlich veränderten, sondern zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik möglicherweise eine Recherche in einer weiteren Klassifikationseinheit

erforderlich machten.

15. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

15.1 Allgemeines

Nach R. 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer **stattgegeben** wird und die Rückzahlung wegen eines **wesentlichen Verfahrensmangels** der **Billigkeit** entspricht.

Der mit "und die Rückzahlung" beginnende Satzteil bezieht sich - im Zusammenhang gelesen - sowohl auf die Abhilfe als auch auf die Beschwerde. Das heißt, für jede dieser Verfahrensstufen gilt als Voraussetzung, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen muß und daß das Entscheidungsorgan - die Prüfungsabteilung oder die Kammer - die Rückzahlung für billig erachtet (**T 939/95** ABl. 1998, 481).

Auch ohne Antrag prüfen die Beschwerdekammern in bestimmten Fällen, ob eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (**J 7/82**, ABl. 1982, 391, **T 271/85** vom 22.03.1989, **T 346/88**, **T 598/88**, **T 484/90**, ABl. 1993, 448). Die Beschwerdekammern sind jedoch nicht berechtigt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wenn die Bedingungen der R. 67 EPÜ nicht erfüllt sind (**T 41/82**, ABl. 1982, 256).

Es ist auch darauf zu achten, daß R. 67 EPÜ nur bei einem Verfahrensmangel gilt, der der Instanz anzulasten ist, deren Entscheidung angefochten wird. So bestand in der Sache **T 469/92** der geltend gemachte Verfahrensmangel nicht in einer Handlung der Einspruchsabteilung, gegen deren Entscheidung sich die Beschwerde richtete, sondern in einer Handlung der Prüfungsabteilung. Unter diesen Umständen wäre die Beschwerdekammer nicht einmal dann befugt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wenn die Handlung gegen die Verfahrenserfordernisse des EPÜ verstoßen würde.

Bei Unzulässigkeit oder Rücknahme einer Beschwerde sieht das Übereinkommen keine **Rückzahlung** der Beschwerdegebühr vor (s. z.B. **T 372/99** und **T 543/99**). Hingegen wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn eine Beschwerde wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr gemäß Art. 108 EPÜ, Satz 2, **als nicht eingelegt gilt**. In diesem Fall ist diese Gebühr von Amts wegen zurückzuzahlen, da die Einlegung der Beschwerde nicht rechtswirksam wurde und somit die Beschwerdegebühr grundlos entrichtet worden ist (s. **J 21/80**, ABl. 1981, 101, **J 16/82**, ABl. 1983, 262, **T 324/90**, ABl. 1993, 33, **T 239/92**); zur Unterscheidung zwischen dem Vorliegen und der Zulässigkeit einer Beschwerde siehe z. B. **T 445/98**, **T 460/95** Entscheidungsgründe 4 ff, s. auch **T 778/00**, ABl. 2001, 554).

In **T 323/87** (ABl. 1989, 343) ist die in Art. 14 (5) EPÜ vorgesehene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht worden, so daß die Beschwerde als nicht eingelegt galt. Eine bereits entrichtete Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Die Beschwerdegebühr kann nicht zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde als unzulässig verworfen wurde, weil die Beschwerdebegründung nicht oder zu spät eingereicht worden ist (**T 13/82**, ABl. 1983, 411, **T 324/90**, ABl. 1993, 33). Dies gilt auch für den Fall, daß absichtlich keine Beschwerdebegründung eingereicht worden ist, um die Beschwerde unzulässig zu machen (**T 89/84**, ABl. 1984, 562), oder daß die Beschwerde nach ordnungsgemäßer Einreichung der Beschwerdeschrift und fristgerechter Entrichtung der Beschwerdegebühr vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung zurückgenommen wird (**J 12/86**, ABl. 1988, 83). In **T 773/91** hatte der einzige Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen, bevor die Beschwerdekammer die Sach- und Rechtslage geprüft hatte. Die Kammer entschied, daß die Rückzahlung der Gebühr nicht erfolgen könne, da die Beschwerde wirksam eingelegt worden sei.

15.2 Stattgabe der Beschwerde

R. 67 EPÜ verlangt als eine Voraussetzung der Rückzahlung, daß der Beschwerde stattgegeben wird, d. h. daß die Beschwerde Erfolg hatte. Aus dem Wortlaut und Zweck der Bestimmung ergibt sich unzweideutig, daß unter "Stattgabe" zu verstehen ist, daß die Beschwerdekammer zumindest im wesentlichen dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers "folgt", mit anderen Worten, daß sie seinen Anträgen stattgibt (**J 37/89**, ABl. 1993, 201). In **J 18/84** (ABl. 1987, 215) ordnete die Juristische Beschwerdekammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an und wies darauf hin, daß dem nicht entgegensteht, daß der Beschwerde in der Sache nur beschränkt stattgegeben wurde.

15.3 Billigkeit

In einigen Entscheidungen wurde zu dem Begriff der "Billigkeit" im Sinne von R. 67 EPÜ Stellung genommen.

In **J 22/85** (ABl. 1987, 455) hielt es die Kammer nicht für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, weil der Beschwerdeführer es unterlassen hatte, bereits im Verfahren vor der Eingangsstelle die erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten Beweismittel geltend zu machen.

In **T 893/90** stützte sich die angefochtene Zurückweisung der Anmeldung wegen mangelnder Neuheit in erster Linie auf die Entgegenhaltung 1, zu der Stellung zu nehmen dem Beschwerdeführer - anders als bei Entgegenhaltung 2 - ausreichend Gelegenheit gegeben worden war. Die Kammer stellte fest, daß die angefochtene Entscheidung selbst dann umfassend begründet war, wenn die Ausführungen zur Entgegenhaltung 2 außer acht gelassen werden; es bestehe daher keine so enge Verbindung zwischen dem durch die Stützung auf die Entgegenhaltung 2 bedingten Verfahrensmangel und dem Erfordernis der Entrichtung einer Beschwerdegebühr, daß eine Rückzahlung dieser Gebühr der Billigkeit entsprechen würde. (Wenn der Beschwerdeführer keine andere Wahl hatte, als Beschwerde wegen anderer, nicht mit einem Verfahrensmangel behafteter Fragen einzulegen, s. **T 4/98** (ABl. 2002, ***)).

In **T 41/97** entsprach es nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da der Verfahrensfehler (das Ablehnen der Abhilfe vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw.

vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist) nicht ursächlich für das Einlegen der Beschwerde war. In **T 1198/97** und **T 1101/92** stellte die Kammer einen Kausalzusammenhang zwischen dem verletzten Recht des Beschwerdeführers auf Anhörung und der Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, fest und befand, daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr somit der Billigkeit entsprach.

In **T 601/92** hatte die Einspruchsabteilung zu dem vom Patentinhaber rechtzeitig vor der Verkündung der Entscheidung vorgelegten Hilfsantrag 5 weder in einem Bescheid noch in ihrer Entscheidung Stellung genommen. Weil dem im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsantrag 2, der dem Hilfsantrag 5 vorging, stattgegeben wurde, sah die Beschwerdekammer daher trotz des Verfahrensfehlers keine Veranlassung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da dies im vorliegenden Fall nicht der Billigkeit entsprach.

In dem Verfahren **T 219/93** verwies die Kammer die Sache an die Vorinstanz zurück, da eine Abhilfe gemäß Art. 109 EPÜ eindeutig geboten gewesen war. Die angefochtene Entscheidung war außerdem in einem Punkt nicht ausreichend im Sinne von R. 68 (2) EPÜ begründet. Die Kammer sah jedoch von der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab, da die Zurückweisung der Anmeldung überwiegend aus anderen Gründen erfolgt war und die Kammer in diesem Fall den Verfahrensmangel nicht als so wesentlich im Sinne von R. 67 EPÜ einstufte, daß die Rückzahlung billig gewesen wäre. In **T 167/96** entsprach die angefochtene Entscheidung nicht den an eine begründete Entscheidung zu stellenden Mindestanforderungen. Obwohl kein Zweifel daran bestand, daß das Fehlen einer Begründung ein wesentlicher Verfahrensmangel war, hielt die Kammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für unbillig. Aus der Akte ging nämlich klar hervor, daß die erste Instanz dem Patentinhaber reichlich Zeit für die Einreichung geeigneter Änderungen gelassen, von ihm aber keine Antwort erhalten hatte. Erst im Beschwerdeverfahren legte er dann Änderungen vor, die seines Erachtens die noch bestehenden Einwände ausräumten. Nach Ansicht der Kammer benutzte der Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren, um notwendige Änderungen zu Punkten einzureichen, um deren Klärung sich die Einspruchsabteilung jahrelang vergeblich bemüht hatte. Die Entscheidung wurde aufgehoben und die Angelegenheit gemäß Art. 10 VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen (s. auch **T 908/91**).

Im Fall **J 18/96** (ABl. 1998, 403) mißachtete die Eingangsstelle die Vorschriften über die Eingangsprüfung. Das Verfahren hatte daher an einem Verfahrensmangel gelitten. Obwohl der Beschwerde unter anderem wegen eines Verfahrensmangels stattgegeben wurde, entsprach die Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit, weil die Beschwerdeführerin selbst den Anlaß für das mißglückte Verfahren vor der Eingangsstelle gegeben hatte.

In einigen Entscheidungen wurde hingegen die Rückerstattung der Beschwerdegebühr im jeweiligen Fall aus Billigkeitsgründen für gerechtfertigt gehalten. Dies war z. B. in der Entscheidung **J 30/94** der Fall, in der die Kammer feststellte, daß bei einer Rücknahme der Beschwerde **in Ausnahmefällen** eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden könne, wenn die Beschwerde nicht innerhalb einer angemessenen Zeit, nachdem die erste Instanz entschieden habe, ihr nicht abzuweichen, der Beschwerdekammer vorgelegt

werde. In der betreffenden Sache war dies erst sieben Jahre nach Einlegung der Beschwerde geschehen.

Im Fall **T 552/97** legten der Patentinhaber sowie der Einsprechende 2 Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent genüge unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens. In der schriftlich abgefaßten Entscheidung wurde festgestellt, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß diese Annahme der Einspruchsabteilung falsch war. Da über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag nicht entschieden wurde, lag ein Verstoß gegen Art. 113 (2) EPÜ und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet. Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, die der Einsprechende 2 entrichtet hatte, da dessen Beschwerde wegen der Zurückverweisung an die erste Instanz infolge des Verfahrensmangels nicht mehr gehört werden konnte. Die Kammer legte dabei R. 67 EPÜ, insbesondere im Hinblick auf deren englischsprachige Fassung, so aus, daß bei Vorliegen mehrerer Beschwerden die Beschwerdegebühr eines jeden Beschwerdeführers zurückgezahlt werden könne, wenn das der Billigkeit entspreche.

In **J 38/97** beantragte der Beschwerdeführer Einsicht in die gesamte Akte und beanstandete, daß ein technisches Gutachten nach Art. 25 EPÜ in der ihm zugänglich gemachten Akte nicht enthalten sei. Er wurde darüber unterrichtet, daß solche Gutachten nach Art. 128 (4) EPÜ von der Akteneinsicht ausgenommen seien. Die ausdrücklich beantragte beschwerdefähige Entscheidung wurde nicht von der zuständigen Prüfungsabteilung getroffen, sondern bestand in einem von einem Direktor in der GD 2 unterzeichneten Schreiben. Da es sich nicht um eine Entscheidung eines der in Art. 106 (1) EPÜ erschöpfend aufgezählten Organe handle, war die Beschwerde unzulässig. Da der Beschwerdeführer eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt hatte, konnte er nach Ansicht der Kammer zu Recht erwarten, daß die angefochtene Entscheidung vom zuständigen Organ und nicht von einer dazu nicht berechtigten Person getroffen würde. In Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben, der zwischen dem EPA und den Anmeldern gelte, entspreche es bei dieser Sachlage der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

15.4 Wesentlicher Verfahrensmangel

15.4.1 Definition

Nach R. 67 EPÜ ist eine der Voraussetzungen für die Rückzahlung das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels. Unter "wesentlichem Verfahrensmangel" versteht man grundsätzlich einen das gesamte Verfahren beeinträchtigenden objektiven Fehler (**J 7/83**, ABl. 1984, 211). Nach **J 6/79** (ABl. 1980, 225) liegt ein "wesentlicher Verfahrensmangel" vor, wenn Verfahrensregeln nicht in der in dem Übereinkommen vorgeschriebenen Weise angewendet worden sind, aber auch dann, wenn das EPA eine falsche Information über die Anwendung von Verfahrensregeln gibt, die bei ihrer Befolgung dieselben Folgen nach sich zieht wie die falsche Anwendung dieser Regeln.

In **J 14/99** sowie in **J 15/99**, **J 21/98** (ABl. 2000, 406), **J 22/98** und **J 6/99** wurde entschieden, daß ein Verfahrensmangel, der bei der Entscheidung keinerlei Rolle gespielt habe, nicht als

wesentlich gelten könne.

In **T 5/81** (ABl. 1982, 249) wurde festgestellt, daß ein geltend gemachter Mangel, der einen Teil der Entscheidung betrifft, bei dem es sich nicht um die die Entscheidung tragenden Gründe handelt (*ratio decidendi*), nicht als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ gelten kann.

In **T 712/97** vertrat die Kammer die Ansicht, daß die Einspruchsabteilung den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin zwar in Betracht gezogen hatte, ihm aber nicht in einer für die Beschwerdeführerin nachteiligen Art und Weise gefolgt sei. Die Ablehnung, den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Bericht ins Verfahren zuzulassen, stellt zwar eine Verletzung des der Beschwerdeführerin zustehenden Rechts dar, sich zu dem Bericht der Beschwerdegegnerin zu äußern. Diese Ablehnung hatte jedoch keinen Einfluß auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Da sich somit die Nichtzulassung nicht materiell auf den Ausgang des Verfahrens auswirkte, konnte sie nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden.

In **T 682/91** hob die Beschwerdekammer hervor, daß ein Verfahrensmangel, durch den niemand beschwert sei, nicht als wesentlich eingestuft werden könne. Die Schwere des Verfahrensmangels leite sich aus den mit ihm verbundenen Nachteilen ab.

15.4.2 Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

Grundsätzlich stellt die Nichtgewährung des Antrags auf mündliche Verhandlung eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs dar, welche die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (**T 283/88**, **T 598/88**, **T 668/89**, **T 663/90**, **T 766/90**, **T 795/91**, **T 35/92**, **T 686/92**).

Auch in der Sache **T 405/96** wurde entschieden, daß die Nichtanberaumung einer mündlichen Verhandlung selbst dann einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn der diesbezügliche Antrag im Amt verlegt wurde und mithin die erste Instanz davon keine Kenntnis hatte, aber nachweislich feststeht, daß das Antragsschreiben beim Amt eingegangen war, weil der Beschwerdeführer eine Empfangsbescheinigung des Amts vorlegen konnte. Daß die erste Instanz für den Verlust nicht verantwortlich gemacht werden konnte, spielte nach Ansicht der Kammer dabei keine Rolle. Die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung die vom Beschwerdeführer eindeutig beantragte mündliche Verhandlung infolge eines Versehens nicht abhielt, wurde auch als wesentlicher Verfahrensmangel betrachtet (**T 671/95**).

Das Unterbleiben der Ladung der Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung wird in den Entscheidungen **T 209/88** und **T 93/88** als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet. In **T 560/88** stellte die Beschwerdekammer fest, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, wenn dem eindeutigen Hilfsantrag des Beschwerdeführers, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, nicht stattgegeben wird (s. auch **T 543/92**).

In **T 19/87** (ABl. 1988, 268) war die Kammer hingegen der Auffassung, daß die - wenn auch falsche - Feststellung in einer Entscheidung, daß keine mündliche Verhandlung beantragt worden sei, kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ, sondern ein Fehler

in der Beurteilung sei. Auch das Unterlassen einer Rückfrage zur Klärung, ob eine mündliche Verhandlung beantragt worden sei, stelle keinen Verfahrensmangel dar.

In den Entscheidungen **T 182/90** (ABl. 1994, 641), **T 119/91**, **T 523/91**, **T 366/92** und **T 397/94** wiesen die Beschwerdekammern aber darauf hin, daß **kein** wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von R. 67 EPÜ gegeben ist, wenn ein Antrag auf ein persönliches oder telefonisches Gespräch (Interview) mit dem beauftragten Prüfer übergangen wurde. Der Prüfer hat die in sein Ermessen gestellte Entscheidung über eine solche formlose Rücksprache entsprechend den Richtlinien unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls zu treffen (s. Richtlinien C-VI, 4.4 und 6. und **T 300/89**, ABl. 1991, 480).

15.4.3 Anspruch auf rechtliches Gehör

In den Entscheidungen **J 14/82** (ABl. 1983, 121), **T 716/89** (ABl. 1992, 132), **T 197/91**, **T 640/91** (ABl. 1994, 918), **T 734/91**, **T 880/91**, **T 392/92**, **T 892/92** (ABl. 1994, 664), **T 951/92** (ABl. 1996, 53), **T 1045/92**, **T 220/93**, **T 479/94** und **T 1101/92** wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, da ein Verstoß gegen den in Art. 113 (1) EPÜ verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs vorlag, insbesondere wegen fehlender Möglichkeit der Stellungnahme zu den Gründen der angefochtenen Entscheidung.

In **T 18/81** (ABl. 1985, 166) führte die Beschwerdekammer aus, daß der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sei, wenn sich die Zurückweisungsentscheidung im wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten angezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne daß er vorher Gelegenheit gehabt hätte, sich dazu zu äußern.

In **J 7/82** (ABl. 1982, 391) ordnete die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da die angefochtene Entscheidung keines der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente berücksichtigt und sich auf einen Grund gestützt hat, zu dem er sich nicht hatte äußern können. In diesem Zusammenhang wurde in **T 197/88** (ABl. 1989, 412) ausgeführt, daß die Überrumpelung eines Beteiligten einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

In **T 783/89** wurde den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung nur 10 Minuten Zeit gegeben, sich mit einer neuen Fassung des Hauptanspruchs zu befassen. Die Kammer führte aus, daß die Beschwerdeführer mit dieser Vorgehensweise überrascht worden seien und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen habe.

In den Verfahren **T 543/92** und **T 89/94** wurden unbeabsichtigterweise die mit einem Schriftsatz vorgelegten geänderten Ansprüche durch die Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

Die Beschwerdekammer hielt in ihrer Entscheidung **T 740/94** die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht auf einen Einwand eingegangen war, der aufgrund des Art. 100 b) EPÜ gegen einen geänderten Anspruch erhoben worden war, ganz klar für einen wesentlichen Verfahrensmangel (s. **G 10/91**, Nr. 19 der Entscheidungsgründe).

In der Sache **T 33/93** argumentierte der Beschwerdeführer, daß die angefochtene Entscheidung auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruhe, da darin erstmals auf eine Entscheidung einer Beschwerdekammer Bezug genommen werde, zu der er sich nicht habe äußern können. Die Kammer stellte fest, daß die Bezugnahme auf die Entscheidung zur Stützung des Zurückweisungsbeschlusses kein neuer Grund und kein neues Beweismittel im Sinne des Art. 113 (1) EPÜ, sondern lediglich eine Wiederholung von Argumenten sei, da damit nur die dem Beschwerdeführer ordnungsgemäß zur Kenntnis gebrachte Auffassung bestätigt werde. Im Verfahren **T 990/91** entschied die Kammer, daß die fehlende Gelegenheit zur Stellungnahme nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden könne, weil die Prüfungsabteilung das neue Argument nicht hätte vorbringen müssen, um die Anmeldung zurückweisen zu können.

In **T 238/94** stellte die Kammer fest, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zwar nirgends direkt auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit Bezug genommen hatte, aber sehr wohl auf die Offenbarung aller vom Beschwerdeführer und vom Beschwerdegegner angezogenen Dokumente und auch auf mögliche Kombinationen ihrer Lehren eingegangen war. Auf diese Weise wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers nach Auffassung der Kammer bei der Entscheidungsfindung zumindest indirekt berücksichtigt (s. auch **T 1004/96**).

In **T 666/90** wurde eine nicht erfolgte Klarstellung der Antragslage in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet.

In den Verfahren **T 666/90**, **T 543/92**, **T 647/93** (ABl. 1995, 132) und **T 89/94** wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, weil eine Verletzung der Bestimmung des Art. 113 (2) EPÜ vorlag, nach der sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat (zu Art. 113 (2) EPÜ s. auch die Entscheidung **T 898/96**, s. VII.D.7; VII.D.15.5).

In **T 960/94** hatte sich die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung im Zeitraum zwischen der mündlichen Verkündung der Entscheidung und deren schriftlicher Abfassung geändert. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß der Erlaß der schriftlichen Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung, deren erstes Mitglied am Tag der mündlichen Verhandlung nicht anwesend gewesen sei, sowohl im Hinblick auf Art. 113 (1) EPÜ, als auch Art. 116 EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, da sie namens eines ersten Mitglieds erlassen worden war, vor welchem den Parteien keinerlei Gelegenheit eingeräumt worden war, sich in der mündlichen Verhandlung zu äußern. Die schriftliche Entscheidung mußte aufgehoben werden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren beider Beschwerdeführer wurde angeordnet.

15.4.4 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In mehreren Entscheidungen wurde das Fehlen einer ausreichenden Begründung in der angefochtenen Entscheidung nach R. 68 (2) EPÜ als ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel angesehen (**T 493/88**, ABl. 1991, 380, **T 522/90**, **T 360/91**, **T 392/91**, **T 142/95**, **T 648/96**). In **T 292/90** wurde

ausgeführt, die Begründung solle es dem Beschwerdeführer und der Kammer ermöglichen zu verstehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt sei oder nicht (s. auch **T 52/90**).

In **T 740/93** war die Kammer der Auffassung, daß begründete Entscheidungen zumindest eine kurze wertende Stellungnahme zu den im Verfahren vorgebrachten strittigen Schlüsselfragen enthalten sollen, sofern sich diese nicht aus der Gesamtbegründung ergibt, damit die betreffende Partei weiß, weshalb ihr Vorbringen die Kammer nicht überzeugen konnte (s. auch **T 921/94**). Dies gilt insbesondere für Fälle wie dem hier vorliegenden, der von einer anderen Beschwerdekammer wegen eines Verfahrensmangels mit der Auflage an die erste Instanz zurückverwiesen worden war, daß die Angelegenheit von einer ordnungsgemäß besetzten Einspruchsabteilung weiterbehandelt werden soll. Da die zweite Entscheidung mit der ersten nahezu identisch war, erfüllte sie die Anforderungen der R. 68 (2) EPÜ insofern nicht, als sie nicht ausreichend begründet war, was wiederum einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte. Im Zusammenhang mit der Sache **T 850/95** (ABl. 1997, 152) stellte die Kammer fest, daß das für die Ablehnung der Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen verwendete Formblatt (R. 89 EPÜ) eine vorgedruckte Begründung enthält, die sehr allgemein gehalten ist und zudem offensichtlich nicht die Möglichkeit vorsieht, detailliertere Gründe unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falls hinzuzufügen, was der Prüfungsabteilung leicht den Eindruck vermittelt, daß eine weitere, ausführlichere Begründung nicht nötig ist. Auch die Richtlinien enthalten keinen Anhaltspunkt dafür, daß eine ausführliche Begründung erforderlich ist. Eine ordnungsgemäß begründete Entscheidung hätte eine breitere, auf Tatsachen beruhende Grundlage für dieses Beschwerdeverfahren geschaffen und sowohl dem Beschwerdeführer als auch der Kammer geholfen. Nach Auffassung der Kammer wäre die Prüfungsabteilung verpflichtet gewesen, die Entscheidung über den Berichtigungsantrag materiellrechtlich zu begründen und auf den konkreten Sachverhalt dieses Falls einzugehen. Deshalb entschied sie, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

In **T 859/97** vertrat die Kammer den Standpunkt, daß es für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ ausreicht, wenn nach Ansicht der Prüfungsabteilung auch nur ein einzelner Grund der Erteilung eines europäischen Patents entgegensteht. Im vorliegenden Fall sah sich die Prüfungsabteilung außerstande, ein Patent zu erteilen, da nach ihrer Auffassung der Gegenstand des Anspruchs 7 nicht neu war. Die Prüfungsabteilung war mithin nicht verpflichtet, zur Patentierbarkeit der Ansprüche 1 bis 6 Stellung zu nehmen. Die Erfordernisse der R. 67 EPÜ waren nicht erfüllt.

In **T 177/98** stellte die Kammer fest, daß nach Art. 113 EPÜ und R. 68 (2) EPÜ Entscheidungen des EPA nur "auf Gründe gestützt werden [dürfen], zu denen die Beteiligten sich äußern konnten" und "zu begründen" sind. Anders als vom Beschwerdeführer behauptet, sind die Instanzen des Amts bei ihren Entscheidungen also nicht verpflichtet, die Argumente der Beteiligten im einzelnen zu berücksichtigen und zu jeder im Verfahren vorgebrachten Kombination des Stands der Technik Stellung zu nehmen, sondern müssen sich lediglich mit den von den Parteien geltend gemachten Einspruchsgründen nach Art. 100 EPÜ befassen. Im vorliegenden Fall, in dem es um eine Vielzahl von Dokumenten und Argumenten ging, hielt die Einspruchsabteilung nicht alle Argumente für sehr wichtig und erörterte sie deshalb nicht alle in ihrer schriftlichen Entscheidung. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß es Aufgabe jedes Entscheidungsorgans sei, die relevanten Argumente zu

erfassen und auf sie einzugehen. Je umfangreicher aber das Material und je zahlreicher die Argumente, um so wahrscheinlicher werde es, daß eine Auswahl nach der Relevanz der Argumente getroffen werde. Dies sei eine Ermessensfrage.

Die Entscheidung, die zwei am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge unberücksichtigt zu lassen, begründete die Prüfungsabteilung allein damit, daß sie nach R. 71a EPÜ verspätet eingereicht worden seien. Nach Auffassung der Kammer, in **T 755/96** (ABl. 2000, 174), kann diese Begründung der Prüfungsabteilung für die Nichtberücksichtigung der beiden Anträge aber nicht als ausreichender Grund für die Ermessensausübung betrachtet werden; sie stellt vielmehr lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung in R. 71a EPÜ eingeräumte Ermessen dar.

Zur Nichtberücksichtigung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrags stellte die Prüfungsabteilung in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung lediglich fest, daß dieser Antrag nicht aus dem Stegreif beurteilt werden könne. Diese Feststellung ist jedoch eine bloße Behauptung, die weder durch rechtliche noch durch faktische Gründe gestützt wird.

Deshalb können diese Argumente keine ausreichende Grundlage für einen Beschluß zur Ausübung des Ermessens nach R. 71a EPÜ bieten. Die Kammer ist daher zu dem Schluß gelangt, daß die angefochtene Entscheidung nicht gemäß R. 68 (2) EPÜ begründet wurde.

In der Entscheidung **T 75/91** stellte die Kammer fest, daß der Leser der angefochtenen Entscheidung entnehmen könne, welcher Gedankengang zur Zurückweisung der Anmeldung geführt habe. Ob diese Begründung überzeugend sei und sich die Kammer ihr anschließen müsse, sei eine andere Frage und habe nichts mit einem wesentlichen Verfahrensmangel zu tun. Auch in **T 856/91** war die Kammer der Auffassung, daß es nach R. 68 (2) EPÜ genüge, daß die Entscheidung irgendeine Begründung enthalte, auch wenn diese eine unvollständige und mangelhafte ist. Der Antrag auf Rückzahlung wurde daher zurückgewiesen (s. auch **T 735/90**, **T 153/89**, **T 647/93**, ABl. 1995, 132).

15.4.5 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

In einigen Entscheidungen wurde dazu Stellung genommen, ob eine Fehlbeurteilung der ersten Instanz einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 863/93**).

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß in der Anwendung einer falschen Verfahrensweise kein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel liegt, wenn im EPÜ nicht eindeutig vorgeschrieben ist, wie in einer bestimmten Situation zu verfahren ist und wenn hierzu noch keine gefestigte Rechtsprechung vorliegt (**T 234/86**, ABl. 1989, 79).

In **T 208/88** (ABl. 1992, 22) wurde dem noch hinzugefügt, daß das Abweichen von einer zunächst vereinzelt dastehenden Beschwerdeentscheidung im Gegensatz zu einem Abweichen von gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdeinstanz nicht als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen sei. Die Tatsache, daß eine Kammer in der Sache anders

entscheide als die erste Instanz, bedeute nicht, daß das Vorgehen der ersten Instanz mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet sei (**T 87/88**, ABl. 1993, 430, **T 538/89**, **T 182/92**). In **T 208/00** fügte die Kammer hinzu, daß der ersten Instanz in der Ausübung ihres Ermessens ein gewisser Freiraum zuzugestehen sei. Im vorliegenden Fall habe sie den Freiraum nicht in offensichtlich unangemessener Weise überschritten, sodaß es nicht der Billigkeit entspreche, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, zumal nach allgemeiner Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht einmal "eine grobe Fehlbeurteilung" der ersten Instanz als eine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende Sachlage angesehen werde.

In der Sache **T 367/91** befand die Kammer, daß eine Entscheidung, die ausschließlich auf einer falschen Beurteilung des Standes der Technik und/oder der beanspruchten Erfindung beruhe, zwar einen wesentlichen Irrtum enthalte, aber daß dies kein Verfahrensmangel sei (s. auch **T 144/94**).

In **T 17/97** war der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr darauf gegründet, daß die Einspruchsabteilung das Dokument (5) gemäß Art. 114 (2) EPÜ und R. 71a (1) EPÜ nicht berücksichtigt hatte. Nach Auffassung der Kammer beruhte dies auf einer Fehleinschätzung der Relevanz des Dokuments (5). Eine solche Fehldeutung war naturgemäß kein Verfahrensmangel nach R. 69 EPÜ.

Ein Verfahrensmangel liegt auch nicht vor bei der unrichtigen Feststellung in der Entscheidung der Prüfungsabteilung, Anspruch 1 sei nicht deutlich genug gefaßt im Sinne des Art. 84 EPÜ, sowie bei einer eventuellen Fehleinschätzung und dem Unterbleiben einer klärenden Rücksprache mit den Beteiligten (**T 680/89**).

Die falsche Auslegung einer Entgegenhaltung stellt keinen Verfahrensmangel dar (**T 1049/92**, **T 162/82**, ABl. 1987, 533). In **T 588/92** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß eine abweichende Auffassung über die anzuwendenden Fachkenntnisse bei der Auslegung des technischen Inhalts der Erfindung ebenfalls keinen Verfahrensmangel darstellt. Auch eine grobe Fehlbeurteilung der Prüfungsabteilung rechtfertigt nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (**T 860/93**, ABl. 1995, 47). Eine falsche Auslegung eines an das betreffende Organ des EPA gerichteten Schreibens stellt eine Fehlbeurteilung, aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar (**T 621/91**).

Weicht eine Prüfungsabteilung von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren ab, so stellt dies an sich noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, sofern sie damit nicht gleichzeitig gegen eine Verfahrensregel oder einen Verfahrensgrundsatz verstößt, der im EPÜ oder in seiner Ausführungsordnung verankert ist, da die Richtlinien nicht rechtsverbindlich sind (**T 42/84**, ABl. 1988, 251, **T 51/94**, **J 24/96**, ABl. 2001, 434).

15.4.6 Weitere Einzelfälle

In der Entscheidung **J 5/81** (ABl. 1982, 155) wurde ausgeführt, daß ein Verfahrensmangel darin zu sehen sei, daß die Eingangsstelle den Grundsatz der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gemäß Art. 106 (1) EPÜ nicht berücksichtigt habe.

In **T 227/95** ging es darum, daß eine Kammer die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz (Einspruchsabteilung) zurückverwiesen hatte - und nicht zur Aufrechterhaltung des Patents, wie letztere annahm. Die Mißachtung der Anordnung der Kammer durch die Einspruchsabteilung stellte im Hinblick auf Art. 111 EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Angelegenheit wurde nochmals an die erste Instanz zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

Die Beschwerdekammer ordnete im Verfahren **T 382/92** die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, weil die **Zusammensetzung der Einspruchsabteilung** den Erfordernissen des Art. 19 (2) EPÜ nicht entsprochen habe. Der Vorsitzende und ein Mitglied der Einspruchsabteilung hätten nämlich bereits in der Prüfungsabteilung über dieselbe Anmeldung entschieden (s. auch **T 939/91**). Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt auch dann vor, wenn die Entscheidung durch einen **unzuständigen Formalsachbearbeiter** ergangen ist (**J 10/82**, ABl. 1983, 94, **T 114/82**, ABl. 1983, 323, **T 790/93**).

In **T 225/96** entschied die Kammer, daß es einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn den Beteiligten der Entwurf einer Entscheidung zugestellt wird, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, gebilligt worden ist.

In **T 231/85** (ABl. 1989, 74) führte die Kammer aus, daß eine Nichtberücksichtigung von eingegangenen Anträgen des Anmelders wegen einer **inneramtlichen Verzögerung** (hier: 6 Wochen) einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt (s. auch **T 598/88**); so auch in der Sache **T 205/89**, wo durch ein Versehen des Formalsachbearbeiters ein Antrag auf Verlängerung der Frist zur Stellungnahme im Einspruchsverfahren nie die Einspruchsabteilung erreichte, die daher ihre Entscheidung traf, ohne die in der später eingereichten Stellungnahme vorgetragenen Argumente zu berücksichtigen.

In **J 20/96** war die Patentanmeldung von der Eingangsstelle nach Art. 91 (3) EPÜ zurückgewiesen worden. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte insbesondere die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 67 EPÜ mit der Begründung, das EPA habe es an Sorgfalt mangeln lassen, da erst nach einem Jahr und drei Monaten die Bestellung eines Vertreters verlangt und sich erst nach fast einem weiteren Jahr nach der neuen Anschrift des Beschwerdeführers erkundigt habe. Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß die Eingangsstelle die Bestellung eines neuen Vertreters zwar nicht unverzüglich verlangt habe, daß dies aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen könne, da die Bestellung eines zugelassenen Vertreters Sache des Beschwerdeführers sei; ebenso obliege auch die Angabe der Anschrift dem Beschwerdeführer oder seinem Vertreter.

In der Sache **J 3/87** (ABl. 1989, 3) wurde ausgeführt, daß ein Bescheid des EPA, der nicht so klar und unmißverständlich ist, wie er sein sollte, und dadurch einen vernünftigen Empfänger irreführt, einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, selbst wenn die **Mißverständlichkeit des Bescheids** teilweise auf eine unglückselige Rechtsbestimmung zurückzuführen ist. In der Sache **J 17/92** beanstandete der Beschwerdeführer, daß die Prüfungsabteilung für ihren Bescheid ein falsches Formblatt verwendet hatte, wonach die Zurückweisung der Anmeldung drohe, wenn keine Erwiderung eingereicht werde. Die

Prüfungsabteilung hatte den Fehler zwar eingeräumt, es aber unterlassen, das Formblatt zurückzunehmen. Die Kammer sah in der Weigerung der Prüfungsabteilung, das falsche Formblatt und dann auch die angedrohte Sanktion einer möglichen Zurückweisung der Anmeldung zurückzunehmen, einen wesentlichen Verfahrensmangel. Sie ordnete nach R. 67 EPÜ aus Gründen der Billigkeit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

In der Sache **J 3/91** (ABl. 1995, 365) wies die Juristische Beschwerdekammer den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung zurück, daß die **falsche Übertragung eines japanischen Prioritätstags** nicht als Verfahrensmangel angesehen werden könne. Die Eingangsstelle sei verfahrensrechtlich nicht dazu verpflichtet, die Anmelderin darauf hinzuweisen, daß das "Showa"-Jahr in die christliche Zeitrechnung umgerechnet worden sei. Die Umrechnung sei für Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine Routineangelegenheit.

In der Sache **T 804/94** befand die Beschwerdekammer, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, da die Einspruchsabteilung den Zurückweisungsbeschluß vor **Ablauf der von ihr gesetzten viermonatigen Frist** zur Beantwortung ihres Bescheids erlassen hatte.

In der Sache **T 425/97** entschied die Kammer, daß jede wesentliche Abweichung der schriftlich mitgeteilten Entscheidung von der im mündlichen Verfahren ergangenen und verkündeten Entscheidung - wie sie vorliegend gegeben war - einen Verfahrensfehler darstellt.

In **T 291/93** wurde ausgeführt, daß der pauschale Hinweis des Beschwerdeführers auf eine unzulängliche Recherche zum Stand der Technik keinen wesentlichen Verfahrensmangel begründen könne. Auch Äußerungen über materiellrechtliche Sachverhalte in einer Entscheidung, mit der ein Einspruch als unzulässig verworfen wird, entfalten keine Rechtswirkung. Sie stellen auch dann keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, wenn sie irreführend sind (**T 925/91**, ABl. 1995, 469, s. auch **T 1051/92**).

In **J 32/97** behauptete der Beschwerdeführer, es sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, daß das Amt dem internationalen Vertreter des Beschwerdeführers nicht eine Abschrift der Mitteilungen nach R. 85a (1) EPÜ und R. 85b EPÜ übersandt habe - ein neues Verfahren, das nur für ab dem 31. Oktober 1996 veröffentlichte internationale Anmeldungen gelte. Dieses neue Verfahren sei - wie die Kammer ausführte - eine vom EPÜ nicht verlangte Serviceleistung. Der Beschwerdeführer könne keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie ausblieb, oder verlangen, daß sie früher als vorgesehen beginnen sollte.

Die Kammer ließ auch den Beschwerdegrund nicht gelten, die unterschiedlichen Verfahren für die Zustellung von Schriftstücken an Personen mit Sitz in den Vertragsstaaten und an solche, die ihren Sitz außerhalb der Vertragsstaaten hätten, verstießen gegen Art. 2 (1) der Pariser Verbandsübereinkunft (Inländerbehandlung). Auch das Argument des Beschwerdeführers, er sei auch nach Art. 4 des TRIPS-Übereinkommens (Meistbegünstigung) ungerecht behandelt worden, wies die Kammer ebenfalls zurück.

Die Kammer wies den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

In **T 642/97** behauptete eine Partei, die Niederschrift sei unvollständig oder fehlerhaft, da die Akte wesentliche Ausführungen nicht enthalte. Die Kammer entschied, daß die Partei zur Wahrung ihrer Rechte bei der Einspruchsabteilung eine Korrektur der Niederschrift beantragen kann (**T 231/99**). Ohne einen solchen Antrag ist die Behauptung, es liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, nicht stichhaltig.

15.5 Abhilfe

Gemäß R. 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen wird. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist jedoch keine automatische Folge der Abhilfe. R. 67 EPÜ ist vielmehr dahingehend auszulegen, daß im Falle einer Abhilfe nach Art. 109 EPÜ auch ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen haben muß (s. **T 79/91**, **T 536/92**). Im übrigen vertrat die Kammer in der Sache **T 939/95** (ABl. 1998, 481) im Hinblick auf die Auslegung von R. 67 EPÜ die Auffassung, der in seinem Kontext gelesene Satzteil "und die Rückzahlung" beziehe sich sowohl auf den Fall, daß einer Beschwerde abgeholfen als auch auf den, daß ihr stattgegeben werde. Das heiße, daß in beiden Verfahrensstadien vorausgesetzt werde, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege **und** daß der Spruchkörper - sei es die Prüfungsabteilung oder die Kammer - die Rückerstattung nach freiem Ermessen für **billig** halte.

In der Sache **T 647/93** (ABl. 1995, 132) wurde darauf hingewiesen, daß ein Verfahrensmangel grundsätzlich immer dann vorliegt, wenn die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebe-gründung auf einen von ihr begangenen Fehler hingewiesen worden ist (s. auch **T 808/94**).

In der Sache **T 183/95** wurde der Beschwerde nicht nach Art. 109 EPÜ abgeholfen, sondern diese der Kammer vorgelegt. Ein wesentlicher Verfahrensmangel hätte vorgelegen, wenn die erste Instanz irrtümlich übersehen hätte, daß die Eingaben des Anmelders ihren eigenen Vorschlägen entsprachen. Die Kammer erinnerte jedoch im vorliegenden Fall daran, ob und aus welchen Gründen die erste Instanz eine Abhilfe gewähre, liege im Rahmen des Ermessensspielraums, der ihr bei der Prüfung der Begründung einer Beschwerde zustehe. Man könne deshalb nicht sagen, daß die Weiterleitung der Beschwerde verfahrensrechtlich offensichtlich falsch gewesen sei.

Wie in **T 691/91** dargelegt, sind die Fälle eng begrenzt, in denen die Prüfungsabteilung aufgrund des Art. 109 EPÜ ermächtigt ist, einer Beschwerde abzuhelpen. In diesem Artikel sind nur zwei rechtlich zulässige Fälle vorgesehen, nämlich zum einen die Aufrechterhaltung der angefochtenen Entscheidung und ihre Vorlage an die Beschwerdekammern und zum anderen die Aufhebung der Entscheidung und die Erteilung des Patents oder ggf. die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens. Im hier vorliegenden Fall hatte die Prüfungsabteilung einen dritten Weg gewählt: die Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung im Wege eines Berichtigungsbeschlusses. Diese Alternative ist in Art. 109 EPÜ nicht vorgesehen. Daß die Prüfungsabteilung hierzu den Standardtext des Berichtigungsformblatts 2702.2 durch Streichung des Wortes "aufgehoben" und ersatzweises Einfügen der Worte "in geändertem Umfang aufrechterhalten" ändern mußte, hätte ihr ein warnender Hinweis sein müssen, daß

sie damit ihre Befugnisse überschritt. Richtig wäre es gewesen, die Sache der Beschwerdekammer vorzulegen. Die Vorgehensweise der Prüfungsabteilung hatte zur Folge, daß der Beschwerdeführer eine zweite Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluß einlegen mußte. Die Kammer ordnete die Rückzahlung beider Beschwerdegebühren an, der ersten, weil der Berichtigungsbeschluß ultra vires ergangen war, und der zweiten, weil im Prüfungsverfahren gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen worden war (s. auch **T 252/91**).

Im Fall **T 794/95** hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde nach dem Urteil der Kammer unter den gegebenen Umständen gemäß Art. 109 (1) EPÜ abhelfen müssen, wie es auch ausdrücklich beantragt worden war. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr hielt die Kammer jedoch nicht für billig, da das Prüfungsverfahren bis zum Erlaß der angefochtenen Entscheidung völlig untadelig abgelaufen war und der Beschwerdeführer einzig und allein wegen des sachlichen Inhalts der Entscheidung und nicht wegen irgendwelcher bis dahin unterlaufener Verfahrensfehler oder der späteren falschen Reaktion der Prüfungsabteilung auf die Beschwerde (d. h. wegen der verweigerten Abhilfe) Beschwerde einlegen mußte.

In der Entscheidung **T 898/96** stellte die Kammer fest, daß kein Grund besteht, einem Anmelder, der in der Beschwerdeschrift sein Einverständnis mit der zuvor im Bescheid gemäß R. 51 (4) EPÜ festgelegten Fassung der Anmeldung erklärt, das Patent vorzuenthalten, selbst wenn der Anmelder diese Fassung vor Einreichung der Beschwerde nicht gebilligt hat. Daher hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde gegen ihre auf Art. 113 (2) EPÜ gestützte Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung abhelfen müssen. Ihr diesbezügliches Versäumnis stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr entsprach nach Ansicht der Kammer allerdings nicht der Billigkeit, weil der Anmelder der Fassung eben erst nach Einreichung der Beschwerde zustimmte.

In **T 685/98** (ABl. 1999, 346) führte die Kammer aus, daß die Bestimmungen des Art. 109 (1) EPÜ es der Prüfungsabteilung ermöglichen sollten, Verfahrensmängel, wie sie im vorliegenden Fall aufgetreten seien, rasch zu korrigieren. Es habe jedoch den Anschein, als habe die Prüfungsabteilung entweder nicht erkannt, daß ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung, weil keine Antwort im Sinne des Art. 96 (3) EPÜ eingegangen sei, in Überschreitung ihrer Befugnisse erfolgt sei, oder aber daß sie dies zwar erkannt, aber nicht dahingehend verstanden habe, daß sie unter den gegebenen Umständen verpflichtet war, diese Bestimmungen anzuwenden und ihre eigene Entscheidung aufzuheben. Das pragmatische Kriterium, ob das wiederaufgenommene Verfahren aller Wahrscheinlichkeit nach zur Patenterteilung führe, sei nicht anwendbar, wenn es wie im vorliegenden Fall um Verfahrensrechte gehe; die überstürzte Entscheidung der Prüfungsabteilung verstoße gegen Art. 113 (1) EPÜ, da es um Grundrechte gehe, die nicht hinter irgendwelchen verfahrensökonomischen Erwägungen zurückstehen dürften.

Daher wollte die Kammer bei dieser Gelegenheit auf folgendes hinweisen: Sei mit einer Zurückweisung gemäß Art. 97 (1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen worden, so liege ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhelfe (im Anschluß an **T 647/93**, ABl. 1995, 132), weil

Beschwerdeverfahren

ein solches Recht unabhängig von der sachlichen Beurteilung des Falls gewahrt werden müsse.

VIII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

1. Einführung

Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in einer beim EPA geführten Liste eingetragen sind (Art. 134 (1) EPÜ). In der Liste kann jede natürliche Person eingetragen werden, die die europäische Eignungsprüfung bestanden hat (Art. 134 (2) c) EPÜ). Art. 134 (7) EPÜ sieht zudem nach Maßgabe der dort genannten Voraussetzungen eine Vertretungsberechtigung für Rechtsanwälte aus den Vertragsstaaten vor.

Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des epi (Art. 5 der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter; letzte Fassung ABl. 1997, 350) und unterliegen den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV), ABl. 1978, 91, die vom Verwaltungsrat der EPO erlassen worden sind, sowie den Richtlinien für die Berufsausübung (letzte Fassung ABl. 1999, 537), die das epi erlassen hat. Die Organe, die über die Verletzungen der beruflichen Regeln entscheiden, sind der Disziplinarrat des epi, der Disziplinarausschuß des EPA und die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (Beschwerdekammer)(s. Art. 5 VDV). Nach Art. 8 VDV entscheidet die Beschwerdekammer über Beschwerden gegen Entscheidungen des Disziplinarrates des epi und des Disziplinarausschusses des EPA.

Die europäische Eignungsprüfung ist insbes. in den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP 1994, ABl. 1994, 7), geändert durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 8.6.2000 (ABl. 2000, 320), und den Ausführungsbestimmungen dazu (ABl. 1998, 364) geregelt. Die Beschwerdekammer ist nach Art. 27 VEP für Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission und des Prüfungssekretariats zuständig. Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung sind immer wieder geändert worden. Bei der Veröffentlichung des am 1.5.1991 in Kraft getretenen Rechtstextes (VEP 1991, ABl. 1991, 79) wurde auch umfassend auf frühere Änderungen hingewiesen. Die jetzige Fassung der VEP (VEP 1994, ABl. 1994, 7) ist am 1.5.1994 in Kraft getreten. Art. 14 VEP, Art. 15 VEP, Art. 24 (2) VEP und Art. 28 (1) VEP kommen allerdings bereits seit 10.12.1993 zur Anwendung. Mit Beschluß des Verwaltungsrat vom 8.6.2000 wurden Art. 27 (2) und (3) VEP (hinsichtlich der Beschwerde in Sachen der europäischen Eignungsprüfung) geändert (ABl. 2000, 320). Die Beschwerdekammer wird nun für diese Fälle aus 2 rechtskundigen Mitgliedern des EPA und einem zugelassenen Vertreter gebildet. Die neuen Ausführungsbestimmungen zu den VEP 1994 sind am 1. Juli 1998 in Kraft getreten (ABl. 1998, 364) und ersetzen dann die bisher gültigen Ausführungsbestimmungen (ABl. 1994, 595; ABl. 1995, 652). Trotz dieser Änderungen bleibt die Rechtsprechung der Beschwerdekammer zur Nachprüfbarkeit von Entscheidungen der Prüfungskommission anwendbar.

2. Europäische Eignungsprüfung

2.1 Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung

In **D 3/89** (ABl. 1991, 257) wurde ausgeführt, daß die Bestimmungen, die der Verwaltungsrat oder, kraft Delegation, die Prüfungskommission zur Durchführung der Prüfung erläßt, von der Beschwerdekammer nur in sehr beschränktem Umfang auf ihre Rechtsgültigkeit überprüft werden können, weil für den Erlass solcher Bestimmungen den zuständigen Gremien ein Ermessen zusteht. Solange das Gesetzgebungsorgan und die ihm nachgeordneten Instanzen ihren Ermessensspielraum nicht mißbrauchen, kann die Kammer nur die erlassenen Durchführungsbestimmungen auf den jeweiligen Fall anwenden (s. auch **D 1/81**, ABl. 1982, 250, **D 5/89**, ABl. 1991, 210, **D 11/99** vom 17.11.1999).

2.2 Zulassungsbedingungen

Die Regelung des Art. 7 (1) VEP 1991 ist nunmehr in Art. 10 (2) VEP 1994 enthalten. Der Inhalt hat sich nicht geändert, sodaß die Rechtsprechung zu Art. 7 VEP 1991 maßgebend bleibt.

In **D 4/86** (ABl. 1988, 26) wird ausgeführt, daß Art. 7 (1) b) i) VEP 1991 nur erfüllt ist, wenn die Bedingungen, unter denen der Praktikant sein Praktikum absolviert hat, gewährleisten, daß er als Assistent eines zugelassenen Vertreters laufend an Tätigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen beteiligt war, für die der zugelassene Vertreter in Wirklichkeit verantwortlich war.

Nach **D 3/89** (ABl. 1991, 257) kann die Gleichwertigkeit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse gemäß Art. 7 (1) a) VEP 1991 2. Alternative nicht nur durch eine zusätzliche dreijährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentwesens, sondern auch durch eine relevante Tätigkeit auf einem anderen geeigneten Gebiet (z. B. Forschung) nachgewiesen werden.

In **D 14/93** (ABl. 1997, 561) wurde darauf hingewiesen, daß die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung nach Art. 7 (1) b) VEP 1991 nachzuweisende Beschäftigung nicht bei einem Rechtsanwalt abgeleistet werden kann, der nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, und zwar auch dann nicht, wenn der Rechtsanwalt außerdem Patentanwalt nach nationalem Recht ist (s. Art. 134 (7) EPÜ). Nach Auffassung des Beschwerdeführers stellte die Tatsache, daß Art. 7 VEP 1991 die Möglichkeit nicht vorsieht, ein Praktikum unter Leitung eines Rechtsanwalts abzulegen, einen Verstoß gegen den in Art. 134 (7) EPÜ verankerten Grundsatz der Gleichbehandlung von Rechtsanwälten und zugelassenen Vertretern (Art. 134 (1) EPÜ) dar. Dieser Argumentation folgte die Kammer nicht, da die in Art. 7 (1) b) VEP 1991 genannten Tätigkeiten natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen und Rechtsanwälte diese für die Eigenschaft als Ausbilder notwendigen Kenntnisse in der Regel nicht besitzen, die im Hinblick auf Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten anfallen, erforderlich sind.

In **D 25/96** (ABl. 1998, 45) wurde festgestellt, daß die für die Zulassung zur europäischen

Eignungsprüfung nach Art. 10 (2) a) VEP 1994 nachzuweisende Beschäftigung nicht bei einem freiberuflich tätigen deutschen Patentanwalt abgeleistet werden kann, der nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist.

2.3 Überprüfungsbefugnis in Prüfungsfragen

Nach Art. 27 (1) VEP 1994 kann gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission nur wegen Verletzung dieser Vorschriften oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmung Beschwerde erhoben werden.

In **D 1/92** (ABl. 1993, 357) machte der Beschwerdeführer geltend, daß die maßgeblichen Prüfer die Arbeiten unzutreffend bewertet hätten. Die Kammer wies darauf hin, daß, soweit es um die Nachprüfbarkeit von Entscheidungen der Prüfungskommission durch die Beschwerdekammer geht, diese grundsätzlich nur dahingehend zu überprüfen sind, ob nicht die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung oder die bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmungen oder höherrangiges Recht verletzt ist.

Daraus schloß die Beschwerdekammer, daß es **nicht** ihre Aufgabe sei, das Prüfungsverfahren **sachlich** zu überprüfen. Nur schwerwiegende und eindeutige Fehler, die ein Prüfer bei der Bewertung der Arbeit eines Kandidaten gemacht habe und auf denen die angegriffene Entscheidung beruhe, könnten berücksichtigt werden. Weiterhin müsse der behauptete Fehler so offensichtlich sein, daß er ohne Wiedereröffnung des gesamten Bewertungsverfahrens festgestellt werden könne. Alle anderen Behauptungen der Art, daß die Prüfungsarbeiten unrichtig bewertet worden seien, fielen nicht in die Kompetenz der Beschwerdekammer, da Werturteile grundsätzlich der gerichtlichen Kontrolle entzogen seien (ebenso **D 6/92**, ABl. 1993, 361).

In **D 6/98** wurde ergänzt, daß diese Bedingungen den für eine Berichtigung von Fehlern gemäß R. 89 EPÜ geltenden Voraussetzungen naheliegen, d. h. insbesondere bei Schreibfehlern oder Rechenfehlern in der Bewertung. Nach Art. 27 (1) VEP 1994 ist die Beschwerdekammer nicht befugt das Bewertungsverfahren wiederzueröffnen (**D 15/97**). Die Beschwerdekammer ist nicht als zweite Instanz gedacht, die befugt wäre zu prüfen, ob die Benotung der Prüfungsarbeiten eines Bewerbers sachlich angezeigt oder richtig ist, und die sich auf diese Weise mit ihrer sachlichen Einschätzung über diejenige der Prüfungskommission hinwegsetzen könnte (**D 20/96**).

2.4 Prüfungsbedingungen

In **D 2/95** wurde darauf hingewiesen, daß die Behauptung, daß der Beschwerdeführer aufgrund der einigen anderen Bewerbern erteilten Erlaubnis, normales Papier statt Durchschreibepapier zu verwenden, diskriminiert worden sei, keine Verletzung der Prüfungsbestimmungen darstellt. Es mag sein, daß einige Bewerber das letztere als mühsamer empfinden, aber auch das umgekehrte kann vorkommen. Auch andere Argumente in diesem Bereich, wie z. B. daß allzu kurze Zeit für die Aufgaben zur Verfügung stehe oder daß Bewerber benachteiligt seien, weil sie keine offizielle Sprache des EPÜ als Muttersprache hätten und somit mehr Zeit als andere Bewerber bräuchten, die Aufgaben fertigzustellen, sind nicht als Verletzung der anzuwendenden Bestimmungen anzusehen (**D**

11/00).

Allerdings wurde in **D 1/94** (ABl. 1996, 468) festgestellt, daß ein Übersetzungsfehler eine Verletzung des Art. 11 (3) VEP 1991 [= Art. 15(3) VEP 1994] darstellen kann, da diese Vorschrift davon ausgeht, daß die Übersetzung aus der vom Bewerber gewählten Sprache in eine der Amtssprachen des EPA absolut richtig ist. Die Prüfungskommission muß deshalb in ihrer Entscheidung begründen, weshalb sie die Übersetzungsfehler nicht für schwerwiegend im obigen Sinne hielt.

In **D 14/95** hatte sich der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Beschwerde im wesentlichen auf die Verletzung des Gebots der Gleichbehandlung berufen. Es sei dadurch verletzt worden, daß er, der seine fachlichen Qualifikationen auf dem Gebiet der Biochemie erworben habe, in der Prüfungsarbeit C aus dem Gebiet des Maschinenbaus gegenüber einem Fachmann aus diesem Gebiet benachteiligt gewesen sei. Die Beurteilung der Prüfungsarbeit C als "leicht mangelhaft" sei hierauf zurückzuführen. Die Kammer war der Auffassung, daß schon deshalb kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz vorliegt, da das Problem des "anderen" Fachgebietes alle, d. h. alle diejenigen, die nicht Fachleute auf einem bestimmten, zum Gegenstand der Prüfung gehörenden Gebiet sind, trifft. Es ist dem Beschwerdeführer einzuräumen, daß das Prüfungsverfahren im Ergebnis zu einer gewissen "Ungleichheit" führt. Bei der Auswahl der technischen Fachgebiete muß sich die Prüfungskommission auf bestimmte festlegen, da nur eine begrenzte Zahl von Prüfungsarbeiten geschrieben werden. Immer wird es deshalb Kandidaten geben, die gerade in dem ausgewählten Fachgebiet spezialisiert sind als ihre Kollegen. Solche Unterschiede sind aber bei einer allgemeinen Prüfung systemimmanent und stellen daher keine willkürliche Ungleichbehandlung dar. Das gilt insbesondere auch deshalb, weil es bei der Prüfungsaufgabe C vordergründig nicht um den Nachweis von technischem Fachwissen geht, sondern um den Nachweis der Befähigung, eine Einspruchsschrift gegen ein europäisches Patent auszuarbeiten.

Ebenfalls auf die Verletzung der Gleichbehandlung berief sich ein Kandidat in **D 9/96** im Hinblick auf die Sprachenregelung in Art. 15 VEP 1994. Die Kammer räumte ein, daß nicht alle Bewerber gleich behandelt würden, da nicht alle die Prüfungsaufgaben in ihrer Muttersprache erhielten. In diesem Zusammenhang müsse aber berücksichtigt werden, daß diese unterschiedliche Behandlung direkt auf die Sprachenregelung des EPÜ selbst zurückgehe. Amtssprachen des EPA seien nach Art. 14 (1) EPÜ Deutsch, Englisch und Französisch. Auf jeden zugelassenen Vertreter kämen unweigerlich Unterlagen und Mitteilungen in einer der drei Amtssprachen des EPA zu. Daher müsse von jedem zugelassenen Vertreter im Interesse der Öffentlichkeit und seiner Mandanten erwartet werden, daß er zumindest eine der Amtssprachen des EPA verstehe und in dieser Sprache abgefaßte Unterlagen und Mitteilungen bearbeiten könne.

Hintergrund mehrerer Beschwerden (**D 10/97**, **D 15/97**, **D 17/97** und **D 5/97**) gegen Entscheidungen der Prüfungskommission, in denen die Aufgabe D der europäischen Eignungsprüfung von 1996 als nicht bestanden gewertet wurde, war der Umstand, daß in einigen, aber nicht allen Exemplaren der Prüfungsaufgabe D, die den Bewerbern ausgehändigt wurden, die Frage 11 fehlte. Daher gab die Prüfungskommission allen Bewerbern für die Frage 11 automatisch die volle Punktezahl. Die Beschwerdekammer stellte

dazu fest, daß sich, wie schon in **D 14/95** ausgeführt, aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung kein Anspruch auf absolute Gleichbehandlung ableiten lasse, solange in einer gegebenen Situation die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß sachlich vertretbar sei. Ein zu beanstandender Rechtsfehler läge allerdings dann vor, wenn die Prüfungsbedingungen so gewählt würden, daß sie einen Teil der Bewerber benachteiligten, ohne daß hierfür ein sachlich vertretbarer Grund erkennbar wäre. Die Prüfungskommission habe den von den unvollständigen Prüfungsunterlagen betroffenen Kandidaten einen Ausgleich gewährt, der nach Art und Ausmaß der gegebenen Situation durchaus angepaßt erscheine. Auch wenn sich daraus zwangsläufig eine gewisse Ungleichbehandlung der Bewerber ergebe, so sei diese in ihrem Ausmaß geringfügig und in der besonderen Situation vertretbar. Insbesondere könne damit sichergestellt werden, daß keiner der Bewerber schlechter gestellt werde als bei einer objektiven Beurteilung seines Ergebnisses. Die von der Prüfungskommission gewählte Korrektur des Versehens sei deshalb den Umständen angemessen und stelle nach der Überzeugung der Kammer keine rechtswidrige Ungleichbehandlung dar.

In mehreren Entscheidungen hat die Beschwerdekammer darauf hingewiesen, daß eine frist- und formgerecht vorgebrachte Beschwerde gemäß Rdn. 7 Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung (ABl. 1995, 145) und Rdn. 7 Anweisungen an die Aufsichtspersonen (ABl. 1995, 153) von der Prüfungskommission zu behandeln sei. Hierbei ist es im Prinzip die Pflicht der Prüfungskommission, dem Beschwerdeführer ihre vorläufige Meinung mitzuteilen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Kommt die Prüfungskommission dieser Verpflichtung nicht nach, so verletzt sie allgemein anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ), insbes. den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1) EPÜ, (**D 17/96**, **D 2/97**, **D 2/99**, **D 3/99**).

2.5 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen

In **D 12/97** (ABl. 1999, 566) wurde die Frage behandelt, ob Entscheidungen der Prüfungskommission, mit denen das Nichtbestehen der Eignungsprüfung mitgeteilt wird, begründet werden müssen. Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung keine Begründungspflicht vorsehen. Nach R. 9 (2) der Ausführungsbestimmungen zu den VEP sind den nicht erfolgreichen Bewerbern lediglich die Arbeiten mit den Bewertungsbögen zuzusenden.

Ebenfalls hielt die Kammer die verfassungsrechtlichen Bedenken des Beschwerdeführers, wonach die Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen ein in den Vertragsstaaten des EPÜ verankertes Verfahrensgrundrecht im Sinne des Art. 125 EPÜ sei, für unbegründet. Eine auf Art. 125 EPÜ gestützte Begründungspflicht für solche Entscheidungen setze den Nachweis voraus, daß es sich dabei um einen in den Vertragsstaaten des EPÜ allgemein anerkannten Grundsatz handele.

2.6 Grenzfälle

Eine Prüfung in Grenzfällen zur Feststellung, ob Bewerber zur Ausübung der Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem EPA geeignet sind, ist gemäß den Vorschriften über die

europäische Eignungsprüfung in der Fassung von 1994 sowie den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen nicht möglich. Art. 17 (1) VEP 1994 ist erschöpfend. Demnach muß ein Bewerber jede einzelne Prüfungsaufgabe bestehen, um die europäische Eignungsprüfung insgesamt zu bestehen. Die einzige Ausnahme ist in R. 10 der Ausführungsbestimmungen 1994 festgelegt, die aufgrund des Art. 17 (1) VEP 1994 ebenfalls erschöpfend ist und nur für Bewerber gilt, die erstmals an der Prüfung teilnehmen (**D 8/96**, ABl. 1998, 302).

Des öfteren berufen sich Beschwerdeführer, die die Eignungsprüfung nicht bestanden haben, auf die Grundsätze der **D 1/93** (ABl. 1995, 227), wonach die Prüfungskommission in Grenzfällen die Ergebnisse aller Arbeiten eines Bewerbers analysieren müsse, der bei der Wiederholung der Prüfung in einer Arbeit keine ausreichende Bewertung erzielte, und dabei nicht nur die Noten berücksichtigen müsse, sondern auch deren arithmetische Summe, die Art der Prüfungsaufgaben und die in jedem Teil der Aufgaben erreichten Ergebnisse. Unter Bezugnahme auf **D 8/96** bekräftigt die Beschwerdekammer in etlichen Entscheidungen (**D 2/96**, **D 4/96**, **D 2/97**, **D 3/97**, **D 18/97**, **D 8/98**), daß mit der Einführung von Art. 17 (1) VEP 1994 der Anspruch auf eine Gesamtbewertung der genannten Art entfiel. Nach der neuen Rechtslage setzt das Bestehen bei teilweiser Wiederholung der Prüfung eine ausreichende Bewertung für jede Prüfungsaufgabe voraus, was die Anwendung der Grundsätze der **D 1/93** nicht mehr zuläßt.

3. Disziplinarangelegenheiten

3.1 Disziplinarmaßnahmen

Die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme setzt nach der Entscheidung **D 5/86** (ABl. 1989, 210) voraus, daß eine Verletzung beruflicher Regeln zur Überzeugung des Disziplinarorgans festgestellt werden kann. Für diese Feststellung sei zwar keine absolute Gewißheit erforderlich, jedoch ein so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, der nach der Lebenserfahrung der Gewißheit gleichkommt. Eine Disziplinarmaßnahme könne nicht verhängt werden, wenn gegen die Feststellung, daß eine berufliche Regel verletzt ist, vernünftige Zweifel geltend gemacht werden können.

In **D 11/91** vom 14.9.1994 (ABl. 1995, 721) hatte der Disziplinarausschuß des EPA verfügt, den Beschwerdeführer in der Liste der zugelassenen Vertreter für unbefristete Dauer zu löschen. Mit seiner Beschwerde hatte der Beschwerdeführer die Disziplinarmaßnahme angefochten und u.a. geltend gemacht, daß das Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten nicht den Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) entspreche, insbesondere weil die Errichtung der Beschwerdekammer nicht auf dem Gesetz beruhe, sondern durch den Verwaltungsrat der EPO erfolgt sei, daß die Disziplinarorgane kein unabhängiges Gericht darstellten, daß die Beschwerdekammer keine nationale Instanz sei und daß gegen ihre Entscheidungen keine Revision eingelegt werden könne.

In der Entscheidung der Kammer heißt es, daß die EMRK Regeln enthalte, in denen allgemeine, den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation gemeinsame Rechtsgrundsätze zum Ausdruck kämen. Solche Regeln müßten daher als Bestandteil des

Rechtssystems der Organisation angesehen und von all ihren Instanzen befolgt werden. Dies gelte auch für Art. 13 EMRK, der den gerichtlichen Schutz der Rechte des einzelnen gewährleisten solle. Es treffe zu, daß durch die Erwähnung einer "nationalen Gerichtsbarkeit" in diesem Artikel auf ein Gericht verwiesen werde, das nach dem Recht des jeweiligen Staates zuständig ist. Mit der Ratifizierung des Münchner Übereinkommens hätten die Vertragsstaaten jedoch eine Übertragung der Zuständigkeit gebilligt; dadurch seien die beim EPA zugelassenen Vertreter einheitlichen Berufsregeln unter der Aufsicht einer zentralen Instanz unterworfen worden, gegen deren Entscheidungen bei einer zweiten Instanz wirksam Beschwerde eingelegt werden könne; die Unabhängigkeit dieser zweiten Instanz sei durch den Status ihrer Mitglieder gewährleistet. Die Aufstellung dieser Regeln und die Schaffung der genannten Instanzen entsprächen somit allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere denen, die in der EMRK zum Ausdruck kämen.

Was die Disziplinarmaßnahme betraf, so war die Kammer der Ansicht, daß aufgrund der gebotenen Verhältnismäßigkeit, die zwischen der Sanktion und der Schwere des Tatvorwurfs bestehen müsse, und aufgrund dessen, daß zur Vermeidung von Willkür jede Strafe im voraus bestimmt (oder festgelegt) sein müsse, Art. 4.1 e) VDV als "für eine im Wortlaut nicht festgelegte Dauer" zu verstehen sei, d. h. für eine Dauer, die im Ermessen des zuständigen Disziplinarorgans liege; dieses müsse die Dauer in seiner Entscheidung festlegen und begründen.

In **D 20/99** (ABl. 2002, 19) wurde darauf hingewiesen, daß der Anwendungsbereich eines nationalen Amnestiegesetzes sich nicht auf die disziplinarrechtliche Verfolgung durch eine internationale Instanz erstreckt.

In der vorliegenden Sache begründete die Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs zwischen Kollegen und stellte somit eine Verletzung der beruflichen Regeln der beim EPA zugelassenen Vertreter dar.

3.2 Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten

In **D 15/95** (ABl. 1998, 297) war die Kammer der Auffassung, daß die Entscheidung des Disziplinarrates, die das auf Grund einer Anzeige eingeleitete Verfahren abschließt, eine Entscheidung im Rechtssinn nur gegenüber dem in Art. 8 (2) VDV genannten Personenkreis ist und daher auch nur von diesem Personenkreis mit der Beschwerde angefochten werden kann. Dem Anzeigeersteller steht insoweit kein Beschwerderecht zu. Die Kontrolle der Beschwerdeinstanz ist darauf beschränkt, ob die Rechte des "Beschuldigten", d. h. des im Sinne der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern "betroffenen zugelassenen Vertreters" gewahrt worden sind (vgl. auch **D 1/98**). In **D 28/97** und **D 24/99** ergänzte die Kammer, daß das Disziplinarverfahren nicht der Durchsetzung der Interessen von Einzelpersonen gegenüber anderen dient, wenn es diese auch im Einzelfall berühren mag, sondern dem Interesse der Allgemeinheit, eine geordnete und korrekte Ausübung der Vertretung vor dem EPA sicherzustellen. Über Ansprüche Einzelner, die sich aus einer Verletzung beruflicher Regeln durch einen zugelassenen Vertreter ergeben mögen, haben ausschließlich die hierfür zuständigen Gerichte, insbes. die Zivilgerichte, zu entscheiden.

4. Richtlinien für die Berufsausübung

Die allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens sind in den Richtlinien für die Berufsausübung niedergelegt, deren neue Fassung im ABl. 1999, 537 veröffentlicht wurde. In Punkt 1. der Richtlinien für die Berufsausübung wird wiederum für die allgemeinen Anforderungen an Mitglieder des epi auf die VDV, ABl. 1978, 91 verwiesen.

4.1 Allgemeine Berufspflichten

In **D 16/95** wies die Kammer darauf hin, daß die Ausfertigung und Einreichung einer Übersetzung und die Einzahlung der Gebühren in der nationalen Phase in einem Vertragsstaat durch Art. 1 VDV umfaßt werden, auch wenn es sich dabei nicht um Tätigkeiten in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Patenterteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren handelt. Es handelt sich nämlich um Tätigkeiten in Verbindung mit einem europäischen Patent (vgl. Art. 65 EPÜ und Art. 141 EPÜ), die grundsätzlich zum Aufgabenbereich eines zugelassenen Vertreters gehören. Daß diese Tätigkeiten durch die Vorschriften des Art. 1 VDV geregelt werden, rechtfertigt sich aber auch im Hinblick auf die Tatsache, daß es für Außenstehende (z. B. mit der Übersetzung einer Patentschrift Beauftragte) schwierig ist, zwischen Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, die sich unmittelbar auf das Patenterteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beziehen, und solchen, die diese Bedingung nicht erfüllen, zu unterscheiden. Da Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, die sich auf die nationale Phase beziehen, durch die Vorschriften des Art. 1 VDV geregelt werden, erfüllt ein tadelnswertes Verhalten eines zugelassenen Vertreters im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten den Tatbestand einer Verletzung der allgemeinen Berufspflichten gemäß Art. 1 VDV.

4.2 Berufsgeheimnis

In **D 11/91** vom 18.5.1993 (ABl. 1994, 401) hatte der Beschwerdeführer verlangt, daß bestimmte von dem Antragsteller des Disziplinarverfahrens zur Akte gegebene Schriftstücke aus dieser wieder entfernt werden. Der Antrag auf Entfernung der Schriftstücke stützte sich nach Aussage des Beschwerdeführers u.a. darauf, daß ihre Vorlage gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoße, der die Vertreter unterlägen. Es handelte sich um Teile der Korrespondenz zwischen dem Anzeigerstatter und den Disziplinarorganen sowie um die Korrespondenz im Zusammenhang mit einer Einspruchssache.

Die Beschwerdekammer entschied, daß das Berufsgeheimnis nach Art. 2 VDV den Ermittlungsbefugnissen der Disziplinarorgane Grenzen setzt und die in Art. 18 VDV verankerte Auskunftspflicht der beim EPA zugelassenen Vertreter einschränkt. Ein Vertreter kann sich aber nicht auf die bloße Verschwiegenheitspflicht, die aus einem in Teil I VDV enthaltenen Grundsatz hergeleitet wird, berufen, um sich einem auf Art. 18 VDV gestützten Antrag zu widersetzen.

4.3 Werbung

In den Richtlinien für die Berufsausübung (neue Fassung, ABl. 1999, 537) wurde das in Punkt 2. ursprünglich enthaltene Werbeverbot durch eine Neuregelung ersetzt (Punkte 2. a)),

wonach Werbung im allgemeinen erlaubt ist, soweit sie wahrheitsgemäß und sachlich ist. Damit ist die Entscheidung **D 12/88** (ABl. 1991, 591), in der die Beschwerdekammer zum Verbot der Werbung für eine Patentanwaltskanzlei Stellung nahm, überholt.

IX. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

A. Einleitung

1. Neue Gliederung der EPÜ-Bestimmungen betreffend internationale Anmeldungen nach dem PCT

Mit Beschluß des Verwaltungsrats vom 13.10.1999, der am 1.3.2000 in Kraft trat (ABl. 1999, 660 ff. und 696 ff.), sind die die PCT-Anmeldungen betreffenden Vorschriften der Ausführungsordnung zum EPÜ geändert worden. In die Ausführungsordnung wurde ein neuer Neunter Teil aufgenommen, der die bisherigen R. 104 bis 104c EPÜ sowie eine Reihe neuer Vorschriften umfaßt. Im Interesse der Übersichtlichkeit wurden die Bestimmungen fortlaufend numeriert (R. 104 bis 112 EPÜ). Die bisherigen R. 105 bis 106a EPÜ wurden gestrichen, da sie für eine Übergangszeit galten und mittlerweile überholt sind.

2. Neue Fristen für den Eintritt internationaler Anmeldungen in die europäische Phase (R. 107 (1) EPÜ)

Nach Art. 22 (3) PCT oder Art. 39 (1) b) PCT kann das EPÜ für den Eintritt in die europäische Phase längere Fristen als die üblichen PCT-Fristen von 20 bzw. 30 Monaten setzen. R. 107 (1) EPÜ in der bis 1.1.2002 geltenden Fassung sah zwei unterschiedliche Fristen vor, die ab dem Anmelde- oder Prioritätstag laufen: 31 Monate, wenn das EPA ausgewähltes Amt (Kapitel II PCT) ist, oder 21 Monate, wenn das EPA lediglich Bestimmungsamt (Kapitel I PCT) ist.

Mit Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 28. Juni 2001 hat die EPO nun die beiden Fristen nach R. 107 (1) EPÜ auf 31 Monate vereinheitlicht. Diese Änderung ist am 2. Januar 2002 in Kraft getreten und gilt für alle internationalen Anmeldungen, für die an diesem Tag die nach R. 107 (1) EPÜ vorgeschriebenen Handlungen noch nicht wirksam vorgenommen worden sind und die Frist für deren Vornahme nach R. 107 (1) EPÜ in der bisherigen Fassung noch nicht abgelaufen ist (ABl. 2001, 373).

B. Kompetenz der Beschwerdekammern in PCT-Verfahren

Nach Art. 154 (3) EPÜ und Art. 155 (3) EPÜ wurde die Funktion bzw. Kompetenz gemäß R. 40.2 c) PCT und R. 68.3 c) PCT den Beschwerdekammern des EPA zugewiesen. Diese Funktion bezieht sich allein auf den Fall der Überprüfung eines Widerspruchs gegen eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren wegen Uneinheitlichkeit.

In **J 20/89** (ABl. 1991, 375) mußte die Kammer entscheiden, ob sie in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung für die Überprüfung von Entscheidungen zuständig ist, die das Europäische Patentamt in seiner Funktion als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) im Sinn des Kapitels II des PCT (vgl. Art. 150 EPÜ, Art. 155 EPÜ) getroffen hat. Sie stellte fest, daß der PCT keine Möglichkeit für Beschwerden oder

Eingaben in der internationalen Phase vorsieht. Abgesehen von den in R. 40.2 c) PCT und R. 68.3 c) PCT vorgesehenen Möglichkeiten ist weder im Vertrag selbst noch in dessen Ausführungsordnung eine Beschwerde in der internationalen Phase des Verfahrens vor der als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als IPEA tätigen Behörde vorgesehen. Anmelder müssen in der internationalen Phase dennoch nicht gänzlich auf Rechtsschutz verzichten. Alle PCT-Behörden nehmen einen Antrag auf nochmalige Überprüfung einer früheren, während der internationalen Phase ergangenen Entscheidung entgegen, auch wenn dies nicht ausdrücklich im PCT vorgesehen ist. Außerdem kann ein Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt während der nationalen Phase eine Entscheidung, die während der internationalen Phase von der ISA oder der IPEA getroffen wurde, überprüfen.

Die Kammer wies darauf hin, daß Art. 150 (3) EPÜ besagt, daß eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, als europäische Patentanmeldung gilt. Infolgedessen steht der Inanspruchnahme des im EPÜ vorgesehenen Beschwerdeverfahrens in Ergänzung der Bestimmungen des PCT (vgl. Art. 150 (2) EPÜ) in solchen Fällen nichts entgegen. Ist das EPA jedoch weder Anmeldeamt noch Bestimmungsamt, noch ausgewähltes Amt, sondern handelt es lediglich **als ISA oder IPEA**, so sollte sich die Anwendung des Art. 150 (2) EPÜ, was das Beschwerdeverfahren betrifft, darauf beschränken, die eng gefaßten Bestimmungen der R. 40.2 c) PCT und R. 68.3 c) PCT zu ergänzen, die sich lediglich auf die von Ausschüssen oder anderen besonderen Instanzen von ISAs oder IPEAs vorgenommene Prüfung von Widersprüchen gegen die Zahlung zusätzlicher Gebühren beziehen. Daher hat die Kammer entschieden, daß die Beschwerdekammern des EPA in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung nicht zuständig sind für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen des Amts, die dieses **einzig und allein** in seiner Funktion als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne von Kapitel II des PCT getroffen hat.

Im Fall **J 15/91** (ABl. 1994, 296) hatte der Anmelder bei der Einreichung einer internationalen Patentanmeldung beim EPA auch die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung entrichtet; einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellte er aber entgegen Art. 39 (1) a) PCT erst nach Ablauf von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum. Das als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) handelnde EPA teilte dem Anmelder mit, daß die Gebühreinzahlung nicht die rechtzeitige Antragstellung ersetzen könne; wegen der verspäteten Antragstellung komme er nicht in den Genuß der Verschiebung des Beginns der regionalen Phase auf 30 Monate nach dem Prioritätsdatum.

Mit den Anträgen der gegen diese Mitteilung gerichteten Beschwerde verfolgte der Anmelder das Ziel festzustellen, er habe die internationale vorläufige Prüfung rechtzeitig beantragt. Der Beschwerdeführer vertritt nun unter Hinweis auf die Entscheidung **J 20/89** die Auffassung, die Beschwerdekammer sei hier deshalb zuständig, weil das EPA in bezug auf die vorliegende Anmeldung nicht wie in jenem Falle nur als IPEA, sondern zuvor auch als Anmeldeamt gehandelt habe. Der Grundgedanke der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer ist, daß das Handeln des EPA nur an den Vorschriften des PCT, der Ausführungsordnung zum PCT und dem zwischen der WIPO und der EPO geschlossenen entsprechenden Vertrag (ABl. 1987, 515) zu messen ist, wenn **in der internationalen Phase** des PCT-Verfahrens das EPA als eine der internationalen Behörden tätig wird, die in diesem Vertrag vorgesehen sind. Für das Verfahren vor der IPEA ergibt sich das aus Art. 34 (1) PCT.

Das EPÜ ist demzufolge insoweit nicht anwendbar. Abgesehen vom Fall der Überprüfung eines Widerspruchs gegen eine Aufforderung der ISA zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren wegen Uneinheitlichkeit der Anmeldung sähen die Vorschriften im Bereich des PCT keine Rechtsmittel für die internationale Phase vor. Die Juristische Beschwerdekammer vertrat weiter die Auffassung, auch der Umstand, daß das EPA in diesem Fall schon als Anmeldeamt tätig geworden sei, vermöge die Zuständigkeit der Beschwerdekammern nicht zu begründen. Die internationale vorläufige Prüfung durch die IPEA sei ein besonderes Verfahren, das vom Verfahren vor dem Anmeldeamt und vor der ISA zu unterscheiden sei. Der Prüfungsantrag sei gemäß Art. 31 (3) PCT gesondert von der internationalen Anmeldung und gemäß Art. 31 (6) a) PCT bei der IPEA, nicht etwa beim Anmeldeamt, zu stellen. Daß das EPA alle Teilfunktionen in der internationalen Phase des PCT-Verfahrens ausüben könne, ändere nichts an der verfahrensmäßigen Trennung. Daher wurde entschieden, den Beschwerdekammern des EPA fehle die Zuständigkeit für die Überprüfung von Beschwerden gegen Handlungen des EPA, die es als IPEA vornehme. Die Juristische Beschwerdekammer folgte damit ihrer Entscheidung **J 20/89**.

In **J 14/98** hatte der Anmelder behauptet, daß die EPÜ-Vertragsstaaten nach Art. 39 PCT ausgewählt worden seien und daher im vorliegenden Fall die 31- (statt der 21-) Monatsfrist nach R. 104b (1) EPÜ anwendbar sei. Tatsächlich wurde ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Antrag nach Kapitel II PCT) fristgemäß gestellt, aber aufgrund einer Reihe von Fehlern einschließlich einer falschen Anmeldenummer im Antrag ging dieser im US-Patent- und Markenamt (USPTO) - der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) nach dem PCT - verloren.

Die Kammer bemerkte, nach dem PCT sei das als IPEA tätige Amt (hier das USPTO) dafür zuständig zu entscheiden, ob der Antrag nach Kapitel II PCT die Formerfordernisse des PCT erfüllt (s. Art. 34 PCT in Verbindung mit R. 60.1 PCT, insbesondere R. 60.1 c) PCT). Daher stellte die Kammer klar, daß weder das EPA (falls es nicht als IPEA tätig ist) noch die Beschwerdekammern in bezug auf Anträge nach Kapitel II PCT zuständig seien (**J 20/89**, ABl. 1991, 375). Die Frage, ob Art. 39 (1) a) PCT für das Verfahren vor dem EPA relevant sei, sei daher auf der Grundlage der Schlußfolgerungen der für die Anmeldung zuständigen IPEA zu entscheiden. Dies gelte auch, wenn die IPEA (hier das USPTO) gemäß einer rechtskräftigen, für sie bindenden Entscheidung eines Gerichts (hier des CAFC - Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten) tätig sei. Jedenfalls könne die Juristische Beschwerdekammer unter diesen Umständen weder die Zuständigkeit des CAFC in Zweifel ziehen noch die Entscheidung des CAFC in der Sache überprüfen.

Soweit es sich um Entscheidungen des EPA im Zusammenhang mit dem Eintritt von PCT-Anmeldungen in die regionale Phase handle, leite sich die Zuständigkeit der Beschwerdekammern eindeutig von Art. 150 (3) EPÜ in Verbindung mit R. 104b EPÜ und R. 104c EPÜ (Fassungen vor der Änderung von 1998) her. Daher sei die Juristische Beschwerdekammer unter diesen Umständen für die Prüfung der Entscheidung der Eingangsstelle des EPA zuständig.

C. Das EPA als ISA

1. Bindung der ISA an die PCT-Recherchenrichtlinien

In **G 1/89** und **G 2/89** (ABl. 1991, 155 und 166) entschied die Große Beschwerdekammer, daß das EPA als ISA gemäß Art. 17 (3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr fordern kann, wenn es die internationale Anmeldung "a posteriori" für nicht einheitlich hält.

Zur Begründung führte die Große Beschwerdekammer aus: Das EPA müsse gemäß Art. 2 der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der WIPO (letzte Fassung vom 1.10.1997 (ABl. 1998, 85)) bei der Durchführung der internationalen Recherche nach den PCT-Recherchenrichtlinien vorgehen. Diese Vereinbarung habe ihre rechtliche Grundlage in Art. 154 EPÜ und Art. 16 PCT und sei deshalb für das EPA und seine Beschwerdekammern bei der Ausübung ihrer in Art. 154 (3) EPÜ vorgesehenen besonderen Aufgaben nach dem PCT bindend. In den PCT-Recherchenrichtlinien für die internationale Recherche werde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die ISA die Einheitlichkeit der Erfindung "a posteriori" untersucht, d. h. nach einer Beurteilung der Ansprüche im Hinblick auf ihre Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Lediglich im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen den Richtlinien und dem PCT selbst wäre letzterer als höherrangiges Recht maßgebend. Da jedoch die Kammer eine solche Divergenz hier nicht feststellen konnte, kam sie zu dem Schluß, daß die PCT-Recherchenrichtlinien in Bezug auf die Prüfung auf Nichteinheitlichkeit "a posteriori" grundsätzlich anzuwenden sind.

2. Widerspruchsverfahren

Entspricht die internationale Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung, fordert die ISA den Anmelder auf, zusätzliche Recherchegebühren innerhalb einer von der ISA festgesetzten Frist zu zahlen (Art. 17 (3) a) PCT, R. 40.3 PCT). Der Anmelder kann die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen und dadurch eine Überprüfung der Aufforderung einleiten (R. 40.2 c) PCT).

2.1 Begründung der Aufforderung

Nach R. 40.1 PCT ist die ISA verpflichtet, die **Gründe** anzugeben, aus denen sich ergibt, daß die Anmeldung nach ihrer Auffassung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Angabe von Gründen in einer Aufforderung zur Zahlung ein **wesentliches Erfordernis** für die Rechtswirksamkeit einer solchen Aufforderung (**W 4/85** und **W 7/86**, ABl. 1987, 63 und 67, **W 9/86**, ABl. 1987, 459, **W 7/85**, ABl. 1988, 211).

In **W 4/85** (ABl. 1987, 63) sind die Mindestanforderungen für eine ausreichende Begründung angegeben. Danach müssen in einer logischen Gedankenführung die tragenden Erwägungen für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit der Anmeldung aufgezeigt werden, um dem Anmelder und der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung dieser Feststellung zu ermöglichen (s. auch **W 2/93**, **W 2/95**); lediglich in **einfach gelagerten Fällen** kann es ausreichend sein, die betreffenden Gegenstände nur aufzuzählen, sofern aus der Aufzählung ohne weiteres ersichtlich ist, daß in der Anmeldung nicht eine einzige allgemeine

erfinderische Idee verwirklicht ist (so z. B. in **W 7/92**). Auch in den Entscheidungen **W 7/86** (ABl. 1987, 67), **W 33/90**, **W 50/90**, **W 16/91**, **W 32/91**, **W 43/91** und **W 9/92** wird darauf hingewiesen, daß eine Auflistung der Erfindungen, die nach Ansicht der ISA vorliegen, nur in Ausnahmefällen eine ausreichende Begründung darstellt.

In **G 1/89** und **G 2/89** stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA natürlich immer berücksichtigt werden sollte, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und daß die zusätzliche Gebühr nach Art. 17 (3) a) PCT nur in **eindeutigen Fällen** verlangt werden sollte. Insbesondere da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die ISA bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit Zurückhaltung üben; sie soll in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt (s. **W 34/89**, **W 23/92**).

In **W 26/91** kam die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß die ISA gegen die von der Großen Beschwerdekammer in **G 1/89** und **G 2/89** festgelegten Grundsätze verstoßen habe. Die bloße Angabe der drei Dokumente ohne Analyse des offenbarten Gegenstands sowie die undifferenzierte Behauptung, es bestünde im Hinblick auf diese Dokumente keine Neuheit oder erfinderische Tätigkeit, konnten nicht als gerechte Behandlung angesehen werden (s. auch **W 3/92**, **W 3/96**). Wenn mangelnde erfinderische Tätigkeit nicht unmittelbar ersichtlich sei, solle im Zweifelsfall Einheitlichkeit angenommen werden (s. **W 23/89** und **W 51/90**).

In **W 3/93** (ABl. 1994, 931) stützte die ISA ihren Einwand mangelnder Einheitlichkeit nicht auf den in der Anmeldung genannten oder bei der Recherche ermittelten Stand der Technik. Es handelt sich also um einen "a priori"-Einwand im Sinne von Kapitel VII.9 der PCT-Rechercherichtlinien. Nach Meinung der Kammer war die der Zahlungsaufforderung zu entnehmende Begründung für diesen Einwand so knapp und allgemein gehalten, daß sie praktisch nicht mehr beinhaltete als eine Wiedergabe des Inhalts der R. 13.1 PCT mit anderen Worten. Da aber der Anmelder im vorliegenden Falle trotzdem in der Lage war, sachlich Stellung zu nehmen, betrachtete die Kammer die Begründung im vorliegenden Falle noch als ausreichend (bestätigt in **W 4/94**, ABl. 1996, 73). Es war daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der ISA angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt war. Die Kammer konnte daher nicht **von Amts wegen** untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z. B. nach Berücksichtigung der bei der Recherche gefundenen Dokumente oder nach einer eingehenden Analyse der objektiv gelösten technischen Aufgabe. Dementsprechend könnte in einem möglichen späteren Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit anderer Begründung erneut erhoben werden (bestätigt in **W 8/93** und **W 11/94**; s. auch unten **W 4/94**).

In **W 14/92** hat die Beschwerdekammer klargemacht, daß für den Anmelder klar erkennbar sein muß, ob der Einwand der fehlenden Einheitlichkeit "a priori" oder "a posteriori" erhoben wird.

In **W 11/89** (ABl. 1993, 225) und **W 10/92** kamen die Kammern zu der Schlußfolgerung, daß

eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren auch eine Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Erfindung enthalten muß, wenn nicht ohne weiteres ersichtlich ist, daß die in der Aufforderung aufgezählten technischen Sachverhalte vernünftigerweise nicht unter eine Gesamtaufgabe subsumiert werden können; fehlt diese notwendige Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Erfindung, so ist die Aufforderung rechtsunwirksam, und die zusätzlich gezahlten Recherchegebühren sind zurückzuzahlen (s. auch **W 8/94**). Die Ermittlung des der Erfindung zugrunde liegenden technischen Problems ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung, d. h. der Frage, ob der als Lösung zu einem derartigen Problem beanspruchte Gegenstand eine einzige allgemeine erfinderische Idee darstellt oder nicht. Die bloße Mißachtung dieses Prinzips wurde als ausreichender Grund für die Rückerstattung der zusätzlichen Recherchegebühren angesehen (s. auch **W 14/89**, **W 6/91** und **W 3/92**). In den Entscheidungen **W 50/91**, **W 52/91** und **W 22/92** wurde festgestellt, daß im Falle des Einwands der Uneinheitlichkeit "a priori" das technische Problem nur anhand der Beschreibung und nicht anhand des Standes der Technik zu bestimmen sei. Nach **W 59/90** und **W 14/91** sind in "a-posteriori"-Fällen Ausführungen zur zu lösenden technischen Aufgabe vor und nach Auffinden der neuheitsschädlichen Druckschrift erforderlich, wenn durch die Vorwegnahme Uneinheitlichkeit eintritt.

In **W 18/92** stellte die Kammer in Bezug auf erfinderische Tätigkeit fest, daß die Aufforderung der ISA keine Angaben darüber enthielt, welches Dokument den nächstliegenden Stand der Technik darstellte, was angesichts des nächstliegenden Standes der Technik das zu lösende Problem war und ob für die Feststellung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit alle fünf Dokumente zusammengekommen worden waren oder nur einige von ihnen.

In **W 31/88** (ABl. 1990, 134) war die Kammer der Ansicht, daß sich die ISA bei der Untersuchung der Patentansprüche auf Klarheit und Knappheit darauf zu beschränken hat festzustellen, ob die Ansprüche so verständlich sind, daß eine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann (Art. 17 (2) a) ii) PCT). Die ISA ist nach dem PCT nicht befugt, materiellrechtlich zu prüfen, ob die Anforderungen des Art. 6 PCT (insbesondere die Klarheit und Knappheit der Patentansprüche) erfüllt sind. In Art. 17 PCT wird zwischen der Frage nach der Klarheit der Patentansprüche als Voraussetzung für eine sinnvolle Recherche und der Frage nach der Einheitlichkeit der Erfindung unterschieden. Die mangelnde Klarheit eines Patentanspruchs kann nicht als Begründung für einen Einwand wegen Nichteinheitlichkeit der Erfindung herangezogen werden.

In **W 3/94** (ABl. 1995, 775) wies die Kammer darauf hin, daß Anhang B, Teil 1, (f) der Verwaltungsrichtlinien zum PCT (PCT-Gazette No. 15/1992, in Kraft seit 1.7.1992) bestimmte Kriterien für die Beurteilung der Einheitlichkeit sogenannter "Markush"-Ansprüche enthalte. In diesen Richtlinien werde darauf hingewiesen, daß die Frage der Einheitlichkeit erneut zu überprüfen sei, wenn mindestens eine "Markush"-Alternative nicht neu sei; eine solche Überprüfung solle jedoch nicht notwendigerweise zur Erhebung eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit führen (vgl. Anlage B, Teil 1, (f) v.). Die Zahlungsaufforderung könne daher nur dann im Sinne von R. 40.1 PCT begründet sein, wenn sie erkennen lasse, warum hier die in Anlage B, Teil 1, (f) i.(B)(2) der Verwaltungsrichtlinien zum PCT genannten Kriterien nicht erfüllt seien. Dies gilt insbesondere, wenn die Einheitlichkeit von Alternativen "ähnlicher Beschaffenheit" in einem Markush-Anspruch wegen Fehlens eines wesentlichen

gemeinsamen Strukturelements in Frage gestellt wird. Im vorliegenden Fall liege kein Sachverhalt vor, aus dem die Uneinheitlichkeit so klar hervorgehe, daß eine genauere Begründung entbehrlich wäre.

In der Entscheidung **W 7/99** erklärte die Kammer, daß das Widerspruchsverfahren nach R. 40.2 c) PCT der materiell-rechtlichen Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung diene; es sei daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der IRB angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt wäre. Die Kammer konnte daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z. B. nach Berücksichtigung der bei der Recherche gefundenen Dokumente oder nach einer eingehenden Analyse der objektiv gelösten technischen Aufgabe. In diesem Zusammenhang stellte die Kammer fest, daß die IRB ihrer Begründung zur Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren sogenanntes "weiteres relevantes Material" in Form von WPIL-Abstracts beigefügt hatte. Die Kammer führte aus, die bloße Nennung bzw. Auflistung möglicher zusätzlicher relevanter Literatur oder der bloße Verweis auf einen in der Beschreibung zur Anmeldung genannten Stand der Technik ohne jegliche Analyse des für die Einheitlichkeitsbetrachtung erheblichen Inhaltes dieser Literatur bzw. des Standes der Technik könne jedenfalls nicht als implizit erhobener a posteriori Einwand gewertet werden.

In **W 11/99** (ABl. 2000, 186) verwies die Kammer darauf, daß in Abschnitt III-7.6 der Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung ausgeführt sei, daß der Einwand einer mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung in klaren Fällen zwar zu erheben sei, dies aber nicht aufgrund einer enggefassten, wortwörtlichen oder akademischen Auslegung der relevanten Bestimmungen geschehen solle. Dies ergibt sich aus den Richtlinien C-III, 7.7 bezüglich der in Art. 82 EPÜ enthaltenen Erfordernis. Nach Meinung der Kammer war die enggefasste Auslegung der relevanten Bestimmungen, auf die sich die Zahlungsaufforderung offensichtlich stützte, auch deswegen mit dieser Richtlinie nicht vereinbar, da dies auch bei Gegenständen zu dem Urteil mangelnder Einheitlichkeit führen würde, die zu der Lösung ein und derselben technischen Aufgabe beitragen und daher zusammengehörten (siehe auch **W 11/89**, ABl. 1993, 225, 4.1 der Begründung).

2.2 Begründung des Widerspruchs

R. 40.2 c) PCT ermöglicht es dem Anmelder, die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zu zahlen; "dem Widerspruch ist eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle". Entschließt sich der Anmelder, die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zu entrichten, so muß er daher eine Erklärung beifügen, aus der die Gründe für den Widerspruch hervorgehen. Da diese Gebühr nach Art. 17 (3) a) PCT und R. 40.3 PCT innerhalb einer bestimmten Frist zu zahlen ist, muß auch die Begründung innerhalb derselben Frist eingereicht werden.

In **W 4/87** (ABl. 1988, 425) stellte die Kammer fest, daß fristgerecht entrichtete Gebühren für die Recherche zusätzlicher Erfindungen (vgl. Art. 17 (3) a) PCT) (die das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde dazu verpflichten, den internationalen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen, die sich auf

diese Erfindungen beziehen) nicht zurückgezahlt werden können, wenn die Begründung für den gemäß R. 40.2 c) PCT eingelegten Widerspruch verspätet eingereicht worden ist.

In **W 8/89**, **W 60/90**, **W 57/91** und **W 16/92** wird daran erinnert, daß der Widerspruch gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren zu begründen ist. Ein Widerspruch, der nicht hinreichend begründet ist, wird als unzulässig verworfen, ohne daß eine sachliche Prüfung vorgenommen wird, ob die Zahlungsaufforderung der ISA hinreichend begründet war. Die Begründung des Widerspruchs muß nachvollziehbare Gründe enthalten, die erkennen lassen, weshalb der Anmelder die Einheitlichkeit der Erfindung für gegeben erachtet. Die bloße Behauptung, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle, stellt keine Begründung im Sinne der R. 40.2 c) PCT dar. Nur in Ausnahmefällen kann auch eine sehr knappe Begründung reichen (vgl. **W 48/90**).

In **W 41/91** vertrat die Kammer die Ansicht, aus den Eingaben des Anmelders sei klar ersichtlich, daß er der ISA in einem konkreten Punkt nicht zustimmte. Insofern genügte die Antwort des Anmelders dem Erfordernis einer Begründung im Sinne von R. 40.2 c) PCT. Die Kammer erklärte, nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA sei der Inhalt und nicht die Form einer Eingabe in Betracht zu ziehen (s. **J 24/82**, ABl. 1984, 467).

Nach der in **W 16/99** vertretenen Auffassung der Kammer ließ die Begründung der IRB zur Aufforderung der Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Formblatt PCT/ISA/206 erkennen, daß die im internationalen Recherchenbericht aufgeführte Entgegenhaltung (1) zu der Annahme führte, daß Neuheit oder erfinderische Tätigkeit in Bezug auf Anspruch 1 der internationalen Anmeldung nicht gegeben sei. Die Anmelderin hatte dies nicht in Zweifel gezogen, sondern lediglich auf Aussagen in der Beschreibung der Anmeldung zu den Vorteilen der Erfindung verwiesen, in welchen der ermittelte Stand der Technik nicht berücksichtigt wurde. Dagegen hatte sie zu der Frage nichts vorgetragen, in welchen gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen der Beitrag der verschiedenen Lösungen gerade im Hinblick auf die Entgegenhaltung (1) gesehen werden sollte. Da die Kammer keine Gründe sah, den von der IRB herangezogenen Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (1) anzuzweifeln, gelangte sie zu dem Schluß, daß die Aufforderung zur Zahlung von vier zusätzlichen Gebühren im Einklang mit Art. 17 (3) a) PCT und R. 40.1 PCT erfolgt war.

2.3 Überprüfung von Widersprüchen durch eine Überprüfungsstelle

Sind zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet worden, so wird von einer Überprüfungsstelle des EPA überprüft, ob die Aufforderung zur Zahlung dieser Gebühren berechtigt war. Die Überprüfungsstelle besteht aus dem Leiter der Direktion, aus der die Aufforderung erging, einem Prüfer mit besonderer Sachkenntnis auf dem Gebiet der Einheitlichkeit der Erfindung und normalerweise dem Prüfer, der die Aufforderung ergehen ließ.

Stellt die Überprüfungsstelle fest, daß die Aufforderung berechtigt war, unterrichtet sie den Anmelder hiervon und fordert ihn auf, eine Gebühr für die Prüfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer ("Widerspruchsgebühr") zu entrichten, wenn er wünscht, daß der

Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung des Ergebnisses der Überprüfung zu entrichten. Wird die Widerspruchsgebühr nicht fristgerecht entrichtet, so gilt der Widerspruch als zurückgenommen. Stellt die Beschwerdekammer fest, daß der Widerspruch berechtigt war, so werden die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

Zu den Details des Verfahrens vgl. den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 25.8.1992 und die Mitteilung des EPA vom 26.8.1992, ABl. 1992, 547.

2.4 Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer

2.4.1 Nachschieben von Gründen durch die Überprüfungsstelle

In **W 11/93** erließ das EPA als ISA eine Aufforderung zur Zahlung von drei zusätzlichen Recherchegebühren, die der Anmelder unter Widerspruch entrichtete. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß die Zahlungsaufforderung der ISA nach R. 40.1 PCT mangels darin enthaltener (ausreichender) Begründung rechtsunwirksam war. Nach der neuen R. 40.2 e) PCT i. V. m. R. 104 a) (3) EPÜ (neue R. 105 (3) EPÜ) hat die ISA eine Überprüfung des Widerspruchs vorzunehmen. Die Kammer prüfte zusätzlich, ob die dem "Ergebnis der Überprüfung" beigefügten Gründe den festgestellten Begründungsmangel der Zahlungsaufforderung zu heilen vermochten. In ihrer Entscheidung ging die Kammer ausführlich auf den **Zweck** und die **Struktur** der neuen R. 40.2 e) PCT ein und untersuchte, ob bei der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung bei Festhalten an der Zahlungsaufforderung eine zusätzliche Begründung überhaupt erforderlich ist. Sie wies darauf hin, daß die von der ISA vorzunehmende Vorab-Überprüfung des Widerspruchs mit der Abhilfe einer Beschwerde nach Art. 109 EPÜ vergleichbar sei (s. auch **W 4/94**, ABl. 1996, 73). Auch habe die Revision von R. 40 PCT aus Gründen der allgemeinen Verfahrensökonomie stattgefunden. Ein Nachschieben von **zusätzlichen Gründen** durch die ISA bei Festhalten an der Zahlungsaufforderung stehe diesem Zweck entgegen. Mit dieser Entscheidung bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, die in **W 4/93** (ABl. 1994, 939, s. S. 605) entwickelt wurde.

In **W 5/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß sie bei der Prüfung des Widerspruchs gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren keine neuen Gründe berücksichtigen dürfe, die von der ISA bei der Überprüfung der Begründung der oben genannten Zahlungsaufforderung vorgebracht würden (R. 40.2 c) d) e) PCT), insbesondere, weil der Anmelder diese neuen Gründe bei seinem Widerspruch gegen die Zahlungsaufforderung nicht hätte berücksichtigen können und weil die Befugnis der Kammer nach dem Buchstaben des Gesetzes (R. 40.2 PCT, Satz 2) darauf beschränkt sei, "den Widerspruch" zu prüfen (s. auch **W 12/93**).

In **W 3/96** stellte die Kammer fest, daß nach der Rechtsprechung über das analoge Verfahren für die internationale vorläufige Prüfung (R. 68.3 e) PCT) im Zuge der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung keine neuen Gründe nachgeschoben werden können (**W 4/93**, ABl. 1994, 939). Bei der Prüfung, ob die Aufforderung nach R. 40.1 PCT hinreichend substantiiert und der Widerspruch begründet war, durften auch in diesem Fall die

nachgeschobenen Gründe nicht berücksichtigt werden. Die entscheidende Frage war nicht, ob eine nachvollziehbare Begründung hätte gegeben werden können, sondern ob überhaupt klar nachvollziehbare Gründe in der Aufforderung nach R. 40.1 PCT gegeben worden waren. Das Fehlen solcher Gründe führte dazu, daß die Zahlungsaufforderung den Erfordernissen der R. 40.1 PCT nicht entsprach und daher keine Grundlage für die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren bot.

2.4.2 Änderung von Ansprüchen

In **W 3/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Antrag auf Änderung der Ansprüche im Verfahren nicht berücksichtigt werden könne, da gemäß Art. 19 (1) PCT Änderungen der Ansprüche nach Eingang des internationalen Recherchenberichts nur innerhalb der vorgeschriebenen Frist beim Internationalen Büro eingereicht werden könnten. Dies lasse der ISA oder der Kammer keinen Spielraum, die Änderungen zu akzeptieren. Die Kammer meinte jedoch, daß der Antrag auf Änderung, wonach sechs bestimmte Sonden aus Anspruch 3 gestrichen werden sollten, als Erklärung verstanden werden könnte, daß die ISA diese sechs Sonden nicht recherchieren solle. Sie sah darin einen Hilfsantrag zum Antrag auf vollständige Rückzahlung der Gebühren.

In **W 3/94** (ABl. 1995, 775) wurde bezüglich des von der Anmelderin neu vorgelegten Anspruchs 1 darauf hingewiesen, daß die Kammer keine Kompetenz hat, die Einheitlichkeit auf der Basis dieses neuen Anspruchs zu prüfen. Die Befugnis der Kammer ergebe sich aus Art. 154 (3) EPÜ in Verbindung mit R. 40.2 c) PCT, wonach der Widerspruch von der Kammer geprüft werde. Diese Prüfung könne selbstverständlich nur auf der Grundlage derjenigen Unterlagen erfolgen, die zum Zeitpunkt der Aufforderung der ISA zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren vorlagen, da Änderungen im Verfahren vor der ISA nicht vorgesehen sind. Diese Austauschseite könne allenfalls als ein Hinweis an die ISA betrachtet werden, bestimmte Gegenstände nicht mehr zu recherchieren. Dies wurde in der Entscheidung **W 6/94** bestätigt, in der die Kammer die Ansicht vertrat, daß die Aufforderung der ISA zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren ebenso wie die Überprüfung des Widerspruchs durch die Kammer gemäß R. 40.2 c) PCT sich auf die ursprünglich eingereichten Ansprüche stützen sollten. Vor Erhalt des vollständigen internationalen Recherchenberichts gäbe es für den Anmelder keine Möglichkeit, den Anspruch in der internationalen Phase zu ändern (Art. 19 (1) PCT).

2.4.3 Devolutiveffekt des Widerspruchs

In **W 53/91** hatte das EPA als ISA - noch unter Geltung des alten Widerspruchsverfahrens - am 30.5.1991 eine erste Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr zugestellt. Am 1.10.1991 schickte sie eine neue Aufforderung, mit der sie die erste Aufforderung ersetzen wollte. Gegen die erste Aufforderung hatte der Anmelder bereits am 20.6.1991 Widerspruch eingelegt. Er legte auch gegen die zweite Widerspruch ein; über letzteren war hier zu entscheiden. Die Beschwerdekammer stellte zunächst fest, daß auf das Widerspruchsverfahren die Vorschriften und Grundsätze des vom EPÜ vorgesehenen Beschwerdeverfahrens analog anzuwenden sind. Auch das Widerspruchsverfahren hat demnach Suspensiv- und Devolutiveffekt. Die untere Instanz hat daher keine Befugnis, die eigene Entscheidung zu ändern, ersetzen oder zu annullieren, wenn gegen sie Widerspruch

eingelegt worden ist. Die Kammer stellte die Nichtigkeit der Aufforderung fest und ordnete die Rückerstattung der unter Widerspruch gezahlten Recherchegebühren an.

In **W 1/97** (ABl. 1999, 33) stellte die Kammer fest, aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren könnten dazu führen, daß die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung vor mehreren Instanzen gleichzeitig anhängig werde. Dies stünde in Widerspruch zu den Grundprinzipien des Verfahrensrechts, die auch auf Widerspruchssachen Anwendung fänden. Sobald Widerspruch eingelegt worden sei, sei das EPA als ISA nur noch für die vorherige Überprüfung zuständig, ob die bereits ergangene Aufforderung berechtigt gewesen sei (R. 40.1 e) PCT). Das Amt sei nicht befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchungsverfahren ein zweites oder sogar weitere Male aufzuwerfen. Ein Beteiligter habe nämlich Anspruch darauf, daß ein und dieselbe Sache in einem einzigen Verfahren entschieden werde und er nicht gezwungen sei, in derselben Sache in mehreren Verfahren Abhilfe zu suchen. Es sei auch zu bedenken, daß die Stellungnahme der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung über den Widerspruch unter Umständen eine etwaige weitere Feststellung der Uneinheitlichkeit präjudizieren könne.

2.5 Versäumnis der Frist zur Einreichung des Widerspruchs

Gemäß Art. 48 (2) PCT muß jeder Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt ansehen, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind, und ist jedem Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, erlaubt, eine Fristüberschreitung auch aus anderen Gründen als entschuldigt anzusehen.

In **W 3/93** (ABl. 1994, 931) hat die Kammer den Widerspruch wegen verspäteter Einreichung erst als unzulässig verworfen, woraufhin der Anmelder einen Antrag auf Wiedereinsetzung einreichte. Die Kammer stellte fest, daß Art. 48 (2) PCT in Anlehnung an die von der Großen Beschwerdekammer in **G 1/83** (ABl. 1985, 60, Punkt 5 und 6 der Gründe) für die Auslegung des EPÜ entwickelten Grundsätze so auszulegen sei, daß im Falle der Versäumnis der Frist nach R. 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versäumnis anderer vergleichbarer Fristen unter dem PCT oder dem EPÜ zur Verfügung stehen (s. auch **W 4/87**, ABl. 1988, 425, Punkt 7 der Gründe). Folglich waren die Vorschriften des Art. 122 EPÜ anwendbar. Da der Bescheid, in dem der Beschwerdeführer darüber informiert wurde, daß die Anmeldung nicht den Erfordernissen der Einheitlichkeit entsprach, innerhalb von dreißig Tagen ab seinem Datum beantwortet werden sollte, selbst jedoch erst einen Monat **nach** jenem Datum abgesandt wurde, war es dem Anmelder eindeutig unmöglich, die Frist zu wahren. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung wurde daher stattgegeben. Die Kammer stellte fest, daß die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand den Rechtszustand vor Erlaß der Entscheidung über die Unzulässigkeit des Widerspruchs wiederherstellt, d. h. sie durchbricht deren Rechtskraft, so daß es keiner Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung bedarf.

D. Das EPA als IPEA

1. Widerspruchsverfahren

Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT gilt gleichermaßen für das

Verfahren vor der ISA und vor der IPEA nach Art. 17 (3) a) PCT bzw. Art. 34 (3) a) PCT, was wiederum in Einklang mit der verfahrensrechtlichen Trennung von Recherche und Prüfung steht. Folglich muß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT sowohl von der ISA als auch von der IPEA grundsätzlich nach denselben objektiven Kriterien beurteilt werden. (**G 1/89** und **G 2/89**, ABl. 1991, 155 und 166). Gemäß Art. 155 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom EPA als IPEA nach Art. 34 (3) a) PCT für die internationale vorläufige Prüfung festgesetzte zusätzliche Gebühr zuständig.

1.1 Allgemeines

In **W 6/99** (ABl. 2001, 196) stellte die Beschwerdekammer fest, daß nach den das EPA bindenden Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung eine Aufforderung nach R. 68.2 PCT erst ergehen darf, wenn durch die Antwort des Anmelders auf den ersten Prüfungsbescheid der hier von der IPEA *a posteriori* erhobene Einwand der mangelnden Einheitlichkeit nicht ausgeräumt werden konnte. Die Absicht, das Verfahren durch den gleichzeitigen Erlass des ersten Prüfungsbescheids mit der Aufforderung nach R. 68.2 PCT zu beschleunigen, kann eine Abweichung von der im Interesse des Anmelders vorgeschriebenen Verfahrensweise nicht rechtfertigen und den Mangel mindestens eines ersten schriftlichen Bescheides nach R. 66.2 PCT vor Erlass der Aufforderung nach Art. 34 (3) a) PCT i. V. m. R. 68.2 PCT nicht ausräumen (Siehe auch **W 13/99**).

1.2 Begründung der Aufforderung

In **W 2/93** stellte die Kammer fest, daß die Aufforderung der IPEA nicht als annehmbare begründete Erklärung gelten könne, die die Gründe für die Aufforderung darlegte. Die herangezogenen Gründe seien immer noch jene, die die ISA in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Art. 17 (3) a) PCT und R. 40.1 PCT aufgeführt habe. Im Hinblick auf den internationalen Recherchenbericht habe der Anmelder dem Internationalen Büro der WIPO eine Änderung und die Erklärung gemäß Art. 19 (1) PCT vorgelegt sowie zwei nach R. 46.5 a) PCT erforderliche Austauschseiten eingereicht. Es war klar, daß der Anspruch 1 vor der IPEA von dem von der ISA untersuchten abwich. Die Kammer erklärte, daß unter diesen Umständen eine Aufforderung, die sich auf dieselben Gründe stütze, wie sie die ISA in ihrer Aufforderung vorgebracht habe, nicht als der in R. 68.2 PCT festgelegten Begründungspflicht entsprechend angesehen werden könne.

In **W 4/94** (ABl. 1996, 73) sah sich die Kammer aufgrund der knappen Ausführungen der IPEA dazu veranlaßt, zur Frage der Begründungspflicht Stellung zu nehmen, obwohl das von dem Anmelder im Widerspruch nicht ausdrücklich aufgegriffen wurde. Die IPEA hatte unter Verweis auf drei Dokumente, also *a posteriori*, die mangelnde Einheitlichkeit festgestellt und nach Überprüfung unverändert aufrechterhalten. Obwohl die Ausführungen hierzu nicht im vollen Umfang mit den PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT, Kap. VI, 5.5 und 5.7 mit Verweis auf Kap. III, 7. in Einklang waren, konnten im Hinblick auf den Umstand, daß die Anmelderin im Widerspruch einen Neuheitseinwand gegen den Gegenstand der Erfindung nach Anspruch 1 aufgegriffen hatte, die Ausführungen der IPEA als über eine bloße Behauptung hinausgehend und verständlich angesehen werden, so daß ein Mindestkriterium der Begründungspflicht im Sinne von R. 68.2 PCT als erfüllt angesehen

werden konnte. Die Kammer sah keinen Verstoß gegen die Begründungspflicht, weil der maßgebende Grund für die Entscheidung erkennbar sei, auch wenn die Gründe möglicherweise als unzureichend oder unrichtig anzusehen seien. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA werde dieser Grundsatz angewendet. Auch in Widerspruchsentscheidungen finde sich bereits eine vergleichbare Linie, z. B. in **W 3/93** (ABl. 1994, 931, Punkt 2.1).

In **W 12/94** stellte die Kammer fest, daß in der Begründung der IPEA lediglich die beiden Anspruchssätze inhaltlich wiedergegeben worden seien. In einem Fall, der so einfach gelagert sei wie der vorliegende, sei es jedoch kaum möglich und sinnvoll, die Begründung weiter auszuführen. Deshalb halte sie die von der IPEA gegebene Begründung für ausreichend.

1.3 Begründung des Widerspruchs

In **W 9/94** teilte das EPA als IPEA dem Anmelder mit, daß die Anmeldung aus bestimmten Gründen nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle. Der darauf eingelegte Widerspruch enthielt als einzige Begründung das Argument, daß die Ansprüche inhaltlich bereits in den ursprünglichen Ansprüchen enthalten gewesen seien und somit bereits eine Recherche des Anspruchssatzes stattgefunden habe. Die Kammer stellte fest, daß der Beschwerdeführer nicht auf den in Frage stehenden Sachverhalt eingegangen war; da die Tatsache, daß zu den betreffenden Ansprüchen eine Recherche durchgeführt wurde, für sich genommen kein Grund für die Anfechtung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung seitens der IPEA sein kann, kann eine Widerspruchsbegründung, die sich allein auf diese Tatsache stützt, auch nicht als Begründung im Sinne der R. 68.3 c) PCT betrachtet werden. Dasselbe gilt für das möglicherweise unterschwellig in der Widerspruchsbegründung enthaltene Argument, wonach sich die Einheitlichkeit der betreffenden Ansprüche daraus ableiten ließe, daß die ISA keine zusätzlichen Recherchegebühren verlangt habe. Die Kammer vertrat die Ansicht, daß die Entscheidung der ISA für die IPEA keineswegs bindend sei (s. **G 2/89**, ABl. 1991, 166, Nrn. 8.1 und 8.2) und daß es bei der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit in Grenzfällen jeweils im Ermessen der ISA und der IPEA liege, ob sie eine Aufforderung nach Art. 17 (3) a) PCT bzw. Art. 34 (3) a) PCT ergehen lassen. Bedingt durch die Verschiedenheit von Recherche und Sachprüfung könne es gegebenenfalls angebracht sein, daß die Behörden ihr Ermessen in bezug auf eine bestimmte Gruppe von Erfindungen unterschiedlich handhaben. So könne es für eine Gruppe von Erfindungen durchaus angezeigt sein, eine umfassende Recherche im Rahmen des normal Üblichen durchzuführen, während die Prüfung im Hinblick auf Neuheit, nicht patentfähige Gegenstände und Deutlichkeit für jede dieser Erfindungen einen weit über das normale Maß hinausgehenden Gesamtaufwand erfordere.

In **W 4/93** (ABl. 1994, 939) vertrat die Kammer die Ansicht, daß das Recht des Anmelders, mündlich mit der IPEA zu verkehren (Art. 34 (2) a) PCT), keinen Anspruch auf eine förmliche mündliche Verhandlung beinhalte. Ferner fügte die Kammer hinzu, daß eine formlose Anhörung nach R. 66.6 PCT im Widerspruchsverfahren nach R. 68.3 c) PCT in der Regel nicht sachdienlich sei.

In **W 12/94** stellte die Kammer fest, daß der Widerspruch zwar keine Begründung enthalte,

daß er aber im Zusammenhang mit einem Schreiben gesehen werden müsse, in dem der Vertreter des Anmelders seine Überlegungen zur Frage der Einheitlichkeit dargelegt habe, nämlich daß die Recherche ohne einen eine zusätzliche Gebühr rechtfertigenden Aufwand durchgeführt werden könne und deshalb eine inhärente Einheitlichkeit gegeben sei. Die Kammer entschied, daß unter diesen Umständen davon auszugehen sei, daß die im ersten Schreiben dargelegten Überlegungen auch im zweiten, genau denselben Sachverhalt betreffenden Schreiben implizit enthalten seien. Auch wenn diese Überlegungen keineswegs überzeugend seien, reichten sie doch aus, um als "Begründung" im Sinne der R. 68.3 c) PCT zu gelten. Der Widerspruch sei demnach zulässig.

In **W 2/00** stellte die Kammer fest, daß die Anmelderin ihren Widerspruch nicht nach R. 68.3 PCT näher begründet habe. Nach R. 68.3 c) PCT sei dem Widerspruch eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle oder daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern bedeute dies, daß der Anmelder, der sich auf die Einheitlichkeit der Anmeldung berufe, nachvollziehbare Gründe explizit angeben müsse, weshalb er die Einheitlichkeit für gegeben erachte (**W 16/92**, ABl. 1994, 237). Solche Gründe seien in dem Schreiben der Anmelderin nicht enthalten. Dieses Schreiben beschränkte sich auf die Wiedergabe der Ansicht der Anmelderin, daß die Anmeldung einheitlich sei. Die Kammer vertrat die Auffassung, auch wenn man den Ausdruck "wir halten unsere Ansicht aufrecht" als implizite Bezugnahme auf irgendwelche vorherige Begründung(en) annehmen würde, stelle dies keine Begründung im Sinne der R. 68.3 c) PCT dar.

1.4 Zusammensetzung einer Überprüfungsstelle

In **W 4/95** reichte der Anmelder gemäß den PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung (März 1993), Kapitel VI, 5.7 nach Eingang des Ergebnisses der vorläufigen Prüfung eine "Begründung" nach R. 68.3 c) PCT ein. Er erhob insbesondere Einwände gegen die Zusammensetzung des nach dieser Regel für die Prüfung des Widerspruchs zuständigen Ausschusses, da eines der Mitglieder der Prüfer war, der den Bescheid abgefaßt hatte, gegen den sich der ursprüngliche Widerspruch richtete; nach R. 68.3 d) PCT sei dies nicht zulässig. Die Kammer erläuterte, daß R. 68.3 d) PCT sich auf die Prüfung des Widerspruchs selbst und nicht auf das in R. 68.3 e) PCT erwähnte Verfahren der "vorherigen Überprüfung" beziehe. Absatz d beziehe sich ausdrücklich auf den in Absatz c genannten Ausschuß aus drei Mitgliedern. Nach Art. 155 (3) EPÜ i. V. m. Art. 34 (3) a) PCT sei dieser Ausschuß die Beschwerdekammer für das Europäische Patentamt als IPEA. Weder der PCT noch die Ausführungsordnung dazu enthielten irgendeine Bestimmung darüber, wer die vorherige Überprüfung nach Absatz e vornehmen solle. Jedoch werde in Kapitel VI, 5.7 der PCT-Richtlinien darauf hingewiesen, daß die Überprüfung nicht allein dem für die vorläufige Prüfung zuständigen Prüfer übertragen werden dürfe, obwohl er dem Ausschuß aus drei Mitgliedern angehören dürfe.

1.5 Überprüfung von Widersprüchen

In **W 4/93** befaßte sich die Beschwerdekammer erstmals mit dem neuen Verfahren zur Überprüfung eines Widerspruchs gegen die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung im Falle fehlender Einheitlichkeit der

Erfindung. Die Beschwerdekammer entschied, daß die in R. 68.3 e) PCT geforderte Überprüfung der Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr ausschließlich auf der Grundlage der in der Zahlungsaufforderung enthaltenen Gründe im Lichte der von der Anmelderin in ihrer Widerspruchsbegründung vorgebrachten Tatsachen und Argumente durchzuführen sei. Dies **verbiete das Nachschieben** neuer Gründe und Beweismittel im Zuge der Mitteilung des Ergebnisses dieser Überprüfung. Die Kammer müsse sich in ihrer Entscheidung auf die Überprüfung des Widerspruchs und der Zahlungsaufforderung beschränken (bestätigt in der Entscheidung **W 11/93**).

In **W 4/94** (ABl. 1996, 73) vermerkte die Kammer, daß - was die Anforderung an den Umfang der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung im Rahmen von R. 68.3 e) PCT betrifft - diese Regel entgegen der "Aufforderung zur Einschränkung oder Zahlung" nach R. 68.2 PCT, erster Satz, vom Wortlaut her lediglich die Mitteilung eines Ergebnisses vorschreibt, ohne daß die obligatorische Angabe von Gründen *expressis verbis* erwähnt wird. Die entsprechenden PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung würden in Kapitel VI, 5.7 auch nur für den Fall eines negativen Ergebnisses der Überprüfung, also der Nichtbestätigung des Sachverhalts in der Aufforderung unter R. 68.2 PCT, eine technische Begründung vorsehen. Nach Auffassung der Kammer schließt deshalb die Formulierung "doit indiquer les raisons techniques de ce résultat.." bzw. "...will give a technical reasoning of that result..", die Vorgehensweise einer bloßen Rückbeziehung auf die Gründe des sogenannten "PCT/IPEA/405" - wie im vorliegenden Falle geschehen - nicht als unmittelbar fehlerhaft aus, wenn die Überprüfungskommission zu der Überzeugung gelangt, daß die im Widerspruch vorgetragenen Argumente keine zusätzliche technische und/oder patentrechtliche Erörterung bedingen, also zu keiner neuen Beurteilung des Sachverhalts führen. Die Überprüfung nach R. 68.3 e) PCT könne auch mit der Abhilfe gemäß Art. 109 EPÜ verglichen werden, wonach eine gesonderte Begründungspflicht nicht vorgesehen sei.

1.6 Zusätzliche Gebühren - Teilerstattung

In **W 4/95** erließ das EPA, handelnd als IPEA, eine Aufforderung gemäß Art. 34 (3) a) PCT und R. 68.2 PCT. Mit dem Widerspruch hatte die Anmelderin geltend gemacht, daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. Gemäß R. 68.3 c) PCT zweiter Satz kann bei begründetem Widerspruch eine "völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr" (vgl. deutsche und englische Fassung; abweichend die französische: "des taxes additionnelles") angeordnet werden. Somit war nach Auffassung der Anmelderin die Voraussetzung gegeben, einen Bruchteil einer einzelnen Gebühr zurückzuerstatten.

Die Kammer führte u.a. aus, daß in Art. 34 (3) a) PCT und in R. 68.2 PCT von mehreren Gebühren die Rede sei. Dies liege daran, daß eine uneinheitliche Anmeldung mehr als eine zusätzliche Erfindung umfassen könne (vgl. die PCT-Richtlinien Kapitel VI, 5.5). Ferner beziehe sich R. 68 PCT auf Art. 34 (3) a) PCT; da offensichtlich an beiden Stellen von den gleichen Gebühren die Rede sei, sei R. 68.3 PCT mit Art. 34 PCT sowie R. 68.2 PCT in Einklang zu bringen. Nach Auffassung der Beschwerdekammer war somit eine "teilweise Rückzahlung" lediglich als Erstattung von einigen (aber nicht allen) zusätzlichen Gebühren zu verstehen. Eine "teilweise Rückzahlung" könne somit nur dann in Frage kommen, wenn mindestens zwei zusätzliche Gebühren entrichtet worden seien. Die Rückzahlung eines Bruchteils einer einzigen Gebühr sei im PCT nicht vorgesehen.

E. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

Das EPA kann für eine internationale Anmeldung, die im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) erfolgt ist, «Bestimmungsamt» und gegebenenfalls «ausgewähltes Amt» sein. Die betreffende Anmeldung gilt damit als europäische Anmeldung (Euro-PCT-Anmeldung) im Sinne des Übereinkommens. Für Euro-PCT-Anmeldungen gelten neben den Vorschriften des Übereinkommens auch die des PCT; stehen diese Vorschriften einander entgegen, so sind die PCT-Vorschriften maßgebend.

In der Sache **J 26/87** (Abl. 1989, 329) die internationale Anmeldung war ohne die Bestimmung Italiens vom Internationalen Büro veröffentlicht worden. Für die Kammer, es galt zu entscheiden, ob Italien in der internationalen Anmeldung benannt worden war, d.h. ob die Beschwerdeführerin dem Anmeldeamt (australischen Patentamt) in der internationalen Anmeldung mitgeteilt hatte, daß sie ein europäisches Patent (u.a.) für Italien begehre. Nach der Auffassung der Kammer hängt die Beantwortung dieser Frage ausschließlich von der richtigen Auslegung des "Erteilungsantrags" (Formblatt PCT/RO/101) ab. Die Eingangsstelle hatte die Auffassung vertreten, daß Italien in diesem Formblatt nicht als Bestimmungsstaat angegeben war. Die Kammer gelangte zu folgendem Schluß: Hat der Anmelder bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat des EPÜ benannt, für den der PCT in Kraft getreten ist, so ist das EPA aufgrund von Art. 153 EPÜ auch dann verpflichtet, für diesen Vertragsstaat als Bestimmungsamt tätig zu werden, wenn die internationale Anmeldung ohne die Bestimmung dieses Staates vom Internationalen Büro veröffentlicht worden ist.

In **J 7/93** hatte das Internationale Büro das EPA nicht innerhalb der in R. 104b (1) EPÜ vorgesehenen Frist von 21 Monaten davon unterrichtet, daß es als IPEA ausgewählt worden war. Bei Ablauf dieser Frist erließ das EPA daher in Unkenntnis der Tatsache, daß die erweiterte Frist von 31 Monaten nach Kapitel II PCT zur Anwendung kam, eine Mitteilung nach R. 85a EPÜ, in der es den Anmelder zur Zahlung der Gebühren nach R. 104b EPÜ aufforderte. Die Gebühren wurden jedoch auch nicht innerhalb der Frist von 31 Monaten entrichtet; es wurde vielmehr ein Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt. In der Zwischenzeit hatte das EPA dem Anmelder gemäß R. 69 (1) EPÜ mitgeteilt, daß seine Anmeldung als zurückgenommen gelte. Diese Mitteilung bezog sich ebenfalls auf die Frist von 21 Monaten, weil das EPA noch immer nichts von der Tatsache wußte, daß es als IPEA ausgewählt worden war. Die Eingangsstelle wies den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, daß gemäß Art. 122 (5) EPÜ eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der in R. 104b (1) b) und c) EPÜ vorgesehenen Gebühren ausgeschlossen sei (im Anschluß an **G 3/91**). Die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß die Mitteilung nach R. 85a EPÜ und diejenige nach R. 69 (1) EPÜ rechtlich gesehen nicht existierten, weil sie sich auf keine Bestimmung des EPÜ oder des PCT stützen könnten. Somit seien auch die Gründe, die den Beteiligten davon abgehalten hätten, auf diese Mitteilungen hin tätig zu werden, irrelevant, da die Mitteilungen für ihn keine nachteilige rechtliche Wirkung hätten. Außerdem könnten die Gebühren gemäß R. 85a EPÜ noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung der Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen werde, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet werde. Da eine solche Mitteilung nicht ergangen sei und der Beteiligte die Gebühren und die

Zuschlagsgebühr entrichtet habe, sei ein Wiedereinsetzungsverfahren nicht notwendig. Daß das EPA das Wiedereinsetzungsverfahren fortgeführt und die Wiedereinsetzung schließlich abgelehnt habe, ohne zu berücksichtigen, daß dieses Verfahren von Anfang an hinfällig gewesen sei, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Eine Entscheidung der **Prüfungsabteilung** vom 5.6.1984 (ABl. 1984, 565) betraf die Befugnis seitens des Bestimmungsamts gemäß Art. 24 (2) PCT, die Wirkung einer internationalen Anmeldung nach Art. 153 (2) EPÜ in Verbindung mit Art. 25 PCT und Art. 24 (2) PCT aufrechtzuerhalten. Der Anmelder hatte die vom japanischen Patentamt in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt gesetzte Frist zur Einreichung der Vertretervollmacht versäumt.

Das EPA als Bestimmungsamt entschuldigte die Versäumung der Frist, die das Anmeldeamt gemäß Art. 14 (1) b) i.V.m. R. 26.2 PCT zur Behebung des Formmangels gesetzt hatte (Art. 24 (2) PCT und Art. 48 (2) a) PCT). Nach Ansicht der Prüfungsabteilung ist die Frist nach R. 26.2 PCT mit den vom Europäischen Patentamt festgesetzten Fristen, für die Art. 121 EPÜ gilt, zu vergleichen; sie gewährte Wiedereinsetzung gemäß Art. 122 EPÜ in die Frist nach Art. 121 (2) EPÜ.

In **J 3/94** hatte der Anmelder in einer internationalen Anmeldung unter der Rubrik "Regionales Patent" das Europäische Patentamt und unter der Rubrik "Nationales Patent" fünf PCT-Vertragsstaaten, unter anderem auch die EPÜ-Vertragsstaaten Deutschland und Vereinigtes Königreich, **bestimmt**. Im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung, den er beim EPA als der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eingereicht hatte, waren jedoch nur diese fünf PCT-Vertragsstaaten **ausgewählt** worden; unter der Rubrik "Regionales Patent" war das europäische Patent nicht angekreuzt. Der Anmelder gab später an, daß bei Einreichung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung übersehen worden sei, das EPA auszuwählen. Tatsächlich sei jedoch die Frist nach R. 104b EPÜ eingehalten worden, da die Auswahl von EPÜ-Vertragsstaaten unter der Rubrik "Nationales Patent" (GB und DE) unter anderem zur Folge habe, daß das EPA automatisch ausgewähltes Amt sei, auch wenn das europäische Patent in dem entsprechenden Feld nicht angekreuzt sei. Der Anmelder behauptete, dies reiche aus, um das EPA kraft Gesetzes zum ausgewählten Amt zu machen.

Die Kammer brachte ganz klar zum Ausdruck, daß sich gemäß Art. 31 (4) a) PCT, letzter Satz, eine Auswahlklärung nur auf solche Staaten beziehen könne, die nach Art. 4 PCT bereits Bestimmungsstaaten seien. In bezug auf einen Staat, für den sowohl ein nationales als auch ein regionales Patent erteilt werden könne, bedeute dies, daß das nationale Patenterteilungsverfahren nur ausgewählt werden könne, wenn bei der Bestimmung angegeben worden sei, daß der Anmelder ein nationales Patent wünsche. Umgekehrt könne das regionale Patenterteilungsverfahren nur ausgewählt werden, wenn eine Bestimmung mit der Angabe vorliege, daß der Anmelder ein regionales Patent wünsche. Da jede dieser beiden Auswahlklärungen in ihrer Wirkung auf ein jeweils anderes Erteilungsverfahren gerichtet sei, liege es auf der Hand, daß die Erklärung über die Verwendung der Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung im nationalen Erteilungsverfahren etwas anderes sei als die Erklärung über die Verwendung im europäischen Erteilungsverfahren. Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß der in Art. 31 (4) a) PCT, letzter Satz, geforderten Konkordanz von Bestimmungen und Auswahlklärungen zwei Prinzipien zugrunde lägen.

Erstens dürfe sich eine Auswahlerklärung nicht auf Vertragsstaaten beziehen, die nicht bereits bei Einreichung der Anmeldung bestimmt worden seien. Zweitens habe der Anmelder die Wahl, für welches Amt er die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwenden wolle. Damit die Auswahlerklärung wirksam werde, müßten die betroffenen Behörden in der internationalen Phase zunächst feststellen, ob die Auswahlerklärung gültig sei. Dies müsse anhand einheitlicher Kriterien geschehen. Diese Vorgehensweise entspreche der gängigen Praxis nach dem PCT. Das EPA als ausgewähltes Amt oder Bestimmungsamt sei in vollem Umfang für die Auslegung von Anmeldungen zuständig, in denen es dazu bestimmt werde, in dieser Eigenschaft tätig zu werden. Demzufolge sei die Auslegung durch das Anmeldeamt oder das Internationale Büro für das Amt nicht bindend (**J 26/87**, ABl. 1989, 329; **J 19/93**).

In **J 4/94** hatte die Kammer zu prüfen, ob das EPA befugt sei, den Antrag des Anmelders auf internationale vorläufige Prüfung anders auszulegen als das britische Patentamt in seiner Eigenschaft als IPEA. Die Kammer räumte zwar ein, daß der Antrag an die IPEA gerichtet sei, die ja auch für dessen Bearbeitung zuständig sei, berief sich jedoch auf die Entscheidung **J 26/87**, in der entschieden worden war, daß die Auslegung des Erteilungsantrags durch das Anmeldeamt und das Internationale Büro für das EPA in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt nicht verbindlich sei. Mit der wirksamen Bestimmung falle die Angelegenheit in die Zuständigkeit des EPA als Bestimmungsamt (Art. 2 xiii) PCT, Art. 153 (1) EPÜ). Bei der Entscheidung über den hier vorliegenden Fall wich die Kammer von der von der IPEA vertretenen Auslegung ab. Sie war der Auffassung, der Antrag sei mangelhaft und der Anmelder hätte nach R. 60 PCT zur Behebung der Mängel aufgefordert werden müssen. Eine von der im Antrag bekundeten Absicht eindeutig abweichende Auslegung der IPEA sei für das EPA nicht verbindlich. Dieses könne sich deshalb als wirksam ausgewähltes Amt betrachten. Infolgedessen komme die in R. 104b (1) EPÜ vorgesehene Frist von 31 Monaten zur Anwendung.

In **J 19/93** stellte die Kammer fest, daß die Bestimmung von Staaten im PCT-Antragsformblatt für die Erlangung eines europäischen Patents nur berichtigt werden könne, wenn dies ausdrücklich beantragt und nachgewiesen werde, daß dem Anmelder ein Fehler unterlaufen sei.

In **J 17/99** ist die Bestimmung "EP" in der internationalen Patentanmeldung nicht gemäß R. 4.9 c) PCT vor Ablauf einer Frist von fünfzehn Monaten ab Prioritätstag erfolgt. Damit gilt sie mit Ablauf der genannten Frist als durch den Anmelder zurückgenommen (R. 4.9 b) ii) PCT und Art. 24(1) i) PCT). Folglich sind die nach Art. 11 (3) PCT vorgesehenen Wirkungen der internationalen Anmeldung, nämlich die der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung, mit diesem Tag erloschen.

Die Kammer verwies darauf, daß das betreffende Bestimmungsamt bezüglich der Ausübung seiner Befugnis nicht an Einschätzungen oder Handlungen einer der Behörden gebunden ist, die in der internationalen Phase der Patentanmeldung agieren. Im Gegenteil, das EPA hat im vorliegenden Fall als betroffenes Amt sein freies Ermessen im Einklang mit den Regeln und Grundsätzen auszuüben, die anwendbar sind, wenn sich eine identische oder vergleichbare Situation mit Bezug auf eine europäische Direktanmeldung ergibt. Dieser Ansatz der Gleichbehandlung, obwohl es sich um ein Grundprinzip des PCT selbst handelt

(siehe zum Beispiel Art. 26 PCT und Art. 48(2) a) PCT), ergibt sich direkt aus Art. 150 (3) EPÜ. Daraus folgt, daß die recht strengen Grundsätze zur Berichtigung von Benennungen, die die juristische Beschwerdekammer entwickelt hat, auch auf "Euro-PCT-Anmeldungen" anzuwenden sind - siehe Entscheidung **J 3/81** (ABl. 1982, 100), in welcher ebenfalls unterstrichen wird, daß der Anmelder einer Euro-PCT-Anmeldung aus Art. 26 PCT keine weiterreichenden Rechte für sich ableiten kann, als diejenigen, die dem Anmelder eines europäischen Patents durch das EPÜ offenstehen. In der erwähnten Entscheidung werde ausgeführt, daß, wenn es bei der Benennung oder Bestimmung der Staaten in einer europäischen oder in einer Euro-PCT-Anmeldung zu Fehlern gekommen sei, es in der Regel und im Interesse Dritter angemessen sei, Anträge auf Berichtigung von Fehlern durch Hinzufügung der Benennung oder Bestimmung eines weiteren Staates zurückzuweisen, wenn dieser Antrag nicht so rechtzeitig eingegangen sei, daß der veröffentlichten Anmeldung ein Hinweis auf dessen Einreichung nicht mehr hinzugefügt werden könne. Diese allgemeine Regel sei für Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar, auch wenn die Veröffentlichung einer solchen Anmeldung durch das Internationale Büro notwendigerweise vor dem Datum liege, zu dem der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung eines in seiner Anmeldung enthaltenen Fehlers vorlegen könne. Daraus folge, daß die beantragte Berichtigung nach Art. 24(2) PCT in Verbindung mit R. 88 EPÜ nicht bewilligt werden könne.

X. INSTITUTIONELLE FRAGEN

Die Präsidenten des Deutschen Patentamts (DPA) und des EPA hatten am 29.6.1981 eine Verwaltungsvereinbarung über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln geschlossen (ABl. 1981, 381), nach deren Art. 1 EPÜ das EPA Dokumente und Zahlungsmittel, die beim DPA eingehen, aber an das EPA gerichtet bzw. für das EPA bestimmt sind, so behandelt, als seien sie am Tag des tatsächlichen Eingangs beim DPA dem EPA zugegangen.

Die Große Beschwerdekammer prüfte in **G 5/88**, **G 7/88** und **G 8/88** (ABl. 1991, 137) die Wirksamkeit dieser Verwaltungsvereinbarung. Sie kam zu dem Ergebnis, die Befugnis des Präsidenten des EPA, solche Verträge abzuschließen, folge nicht aus Art. 5 (3) EPÜ, der bestimmt, daß der Präsident des EPA die Europäische Patentorganisation vertritt. Denn die Fähigkeit des Präsidenten, die Europäische Patentorganisation zu vertreten, sei lediglich eine seiner Funktionen. Der Umfang der Befugnis des Präsidenten zum Abschluß von Verträgen ergebe sich vielmehr aus anderen Vorschriften des EPÜ, im vorliegenden Fall aus Art. 10 (2) a) EPÜ, gemäß dem der Präsident alle für die Tätigkeit des EPA zweckmäßigen Maßnahmen treffe.

Es sei eine zweckmäßige Maßnahme, wenn zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des EPA ein Abkommen über die Behandlung von fehlgeleiteten Schriftstücken abgeschlossen werde, um der Gefahr des Rechtsverlusts infolge einer Fristversäumung durch Zugangsverzögerung zu begegnen. Das Verwaltungsabkommen zwischen dem EPA und dem DPA sei daher insoweit wirksam, als - wie in München - eine tatsächliche Verwechslungsmöglichkeit bezüglich der Annahmestellen der beiden Ämter bestehe.

Für die Dienststelle Berlin des EPA habe es jedoch bis zum 1.7.1989 keine Grundlage für eine derartige Regelung gegeben. Denn vor diesem Zeitpunkt war in der Dienststelle Berlin des EPA weder eine Annahmestelle noch ein Einwurfkasten eingerichtet. Insoweit, als Schriftstücke und Zahlungen betroffen gewesen seien, die über die Dienststelle Berlin des DPA an das EPA gelangt seien, sei die Verwaltungsvereinbarung unwirksam gewesen. Die Große Beschwerdekammer wandte aber zugunsten des Einsprechenden, der im Vertrauen auf die im Amtsblatt veröffentlichte Vereinbarung einen Einspruch gegen ein europäisches Patent über die Dienststelle Berlin des DPA eingereicht hatte, den Grundsatz des Vertrauensschutzes an.

Seitdem am 1.7.1989 die Annahmestelle Berlin des EPA eröffnet worden ist, besteht dort eine gleichgeartete Verwechslungsgefahr wie in München. Die Verwaltungsvereinbarung der Präsidenten der beiden Patentämter wurde am 13.10.1989 an die neue Situation angepaßt (vgl. ABl. 1991, 187).

In **T 485/89** (ABl. 1993, 214) hielt die Beschwerdekammer einen Einspruch, der am letzten Tag der Einspruchsfrist per Telekopie beim DPA in München eingereicht und am nächsten Tag an das EPA weitergeleitet worden war, für zulässig; die Einspruchsgebühr war bereits einige Tage zuvor entrichtet worden. An das EPA gerichtete Einsprüche, die fristgerecht per

Telekopie beim DPA in München eingereicht würden, fielen rechtsgültig unter die Verwaltungsvereinbarung vom 29.6.1981 und sollten vom EPA, ob nun falsch zugestellt oder nicht, so behandelt werden, als seien sie unmittelbar bei ihm eingegangen.

Gemäß Art. 33 (1) b) EPÜ änderte der Verwaltungsrat 1994 die R. 71 EPÜ durch die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen unter R. 71a unter anderem dahingehend, daß zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung des EPA ergehen muß. Im Gegensatz zu diesem Erfordernis der R. 71a (1) EPÜ steht es nach Art. 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) in deren Ermessen, einer solchen Ladung eine Mitteilung beizufügen. In **G 6/95** (ABl. 1996, 649) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die R. 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gelte. Diese Auslegung beruhte auf der Überlegung, daß die Art. 23 (4) und 33 (1) b) EPÜ zwei unterschiedliche, eigenständige Quellen gesetzgeberischer Zuständigkeit oder Befugnis darstellen.

Die Große Beschwerdekammer befand, daß die VOBK gemäß Art. 23 (4) EPÜ "nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen" werde. Diese Aussage beziehe sich eindeutig auf den Mechanismus nach R. 11 EPÜ, der zufolge das in R. 10 (2) EPÜ genannte Präsidium die VOBK "erläßt". Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß die Befugnis nach Art. 23 (4) EPÜ zur Änderung der VOBK dem Präsidium der Beschwerdekammern zustehe und die Änderung der Genehmigung des Verwaltungsrats bedürfe. Der Mechanismus für den Erlaß der VOBK durch das Präsidium der Beschwerdekammern nach Art. 23 (4) EPÜ erlange im Licht des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit, der in Art. 23 (3) EPÜ festgeschrieben sei, seine volle Bedeutung und zeige, daß sich dieser Grundsatz auch auf das Verfahren erstrecke, das solchen Beschlußfassungen vorausgehe oder auf sonstige Weise damit in Zusammenhang stehe.

Die Große Kammer stellte fest, der Verwaltungsrat sei nach Art. 33 (1) b) EPÜ befugt, die Ausführungsordnung zu ändern. Der Ausübung seiner Befugnisse seien jedoch offensichtlich Grenzen gesetzt. Deshalb dürfe der Verwaltungsrat die Ausführungsordnung nicht dergestalt ändern, daß eine geänderte Regel den Vorschriften des EPÜ selbst widerspreche (Art. 164 (2) EPÜ). Bei richtiger Auslegung der R. 71a (1) EPÜ würden deren zwingende Verfahrenserfordernisse für die erstinstanzlichen Organe des EPA, nicht aber für die Beschwerdekammern gelten. Denn würde die R. 71a (1) EPÜ so ausgelegt, daß sie für alle Organe des EPA einschließlich der Beschwerdekammern gelte, so stünde sie unmittelbar im Widerspruch zu Art. 11 (2) VOBK, der als Ausfluß der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern nach Art. 23 (4) EPÜ erlassen worden sei. Es sei jedoch zu unterstellen, daß der Verwaltungsrat die Grenzen seiner eigenen Befugnis kenne. Daher bestehe begründeter Anlaß zu der Annahme, daß es nicht in seiner Absicht gelegen habe, mit einer Änderung der R. 71 EPÜ eine Kollision mit einer zuvor von ihm selbst genehmigten Verfahrensbestimmung der Beschwerdekammern herbeizuführen.

					G	4/88	24.04.89	(ABl. 1989, 480)	519,572
					G	5/88	16.11.90	(ABl. 1991, 137)	285,294,597,
Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten					G	6/88	11.12.89	(ABl. 1990, 114)	108-110, 113, 115
D	1/81	04.02.82	(ABl. 1982 258)	640	G	7/88	16.11.90	(ABl. 1991, 137)	285,669
D	6/82	24.02.83	(ABl. 1983, 337)	355	G	8/88	16.11.90	(ABl. 1991, 137)	285,669
D	8/82	24.02.83	(ABl. 1983, 378)	437	G	1/89	02.05.90	(ABl. 1991, 155)	207-209,
D	4/86	08.06.87	(ABl. 1988, 26)	640					212,213,218,222,652,653,660
D	5/86	29.02.88	(ABl. 1989, 210)	406,644	G	2/89	02.05.90	(ABl. 1991, 166)	208,209,212,
D	12/88	15.11.90	(ABl. 1991, 591)	647					213,652,653,660-661,
D	3/89	05.03.89	(ABl. 1991, 257)	640	G	3/89	19.11.92	(ABl. 1993, 117)	263,265,397,458
D	5/89	22.05.89	(ABl. 1991, 218)	640	G	1/90	05.03.91	(ABl. 1991, 275)	340,521,552,587
D	11/91	14.09.94	(ABl. 1995, 721)	644,646	G	2/90	04.08.91	(ABl. 1992, 10)	589
D	1/92	30.07.92	(ABl. 1993, 357)	641	G	1/91	09.12.91	(ABl. 1992, 253)	210,480
D	6/92	13.05.92	(ABl. 1993, 361)	641	G	2/91	29.11.91	(ABl. 1992, 206)	569,573,609
D	1/93	23.09.93		644	G	3/91	07.09.92	(ABl. 1993, 8)	294,344-346,664
D	14/93	05.06.96	(ABl. 1997, 561)	410,412-414, 640	G	4/91	03.11.92	(ABl. 1993, 707)	517,574
D	1/94	17.05.95	(ABl. 1996, 468)	642	G	5/91	05.05.92	(ABl. 1992, 617)	426,428,587
D	2/95	22.04.96		641	G	6/91	06.03.92	(ABl. 1992, 491)	444-445
D	14/95	19.12.95		642-643	G	7/91	05.11.92	(ABl. 1993, 356)	506,568,608
D	15/95	09.06.97	(ABl. 1998, 297)	645	G	8/91	05.11.92	Corr.	(ABl. 1993, 478)
D	16/95	29.03.98		646	G	9/91	31.03.93	(ABl. 1993, 346)	506,568,569,608
D	2/96	08.07.98		644				385,436,505,506,535-538,540,543,568,569,573,	
D	4/96	24.03.98		644				576,578,579,581,583,585,598,616,622	
D	8/96	18.07.97	(ABl. 1998, 302)	644	G	10/91	31.03.93	(ABl. 1993,420)	367,368,371,380,
D	9/96	09.03.98		642				505-507,515,535,536,538-542,550,551,555,556,568,569,576,57	
D	17/96	03.12.96		643				8,580-583,585,598,622,629	
D	20/96	22.07.98		641	G	11/91	19.11.92	(ABl. 1993, 125)	225,263,397,458
D	25/96	17.03.97	(ABl. 1998, 45)	640	G	12/91	17.12.93	(ABl. 1994, 285)	430,500,502
D	2/97	16.03.98		643-644	G	1/92	18.12.92	(ABl. 1993, 277)	48,50,68,71-73
D	3/97	08.10.99		644	G	2/92	06.07.93	(ABl. 1993, 591)	221,222,395,
D	5/97	08.12.98		642					480,577
D	10/97	08.12.98		642	G	3/92	13.06.94	(ABl. 1994, 607)	283
D	12/97	25.06.98		643	G	4/92	29.10.93	(ABl. 1994, 149)	300,301,304,
D	15/97	08.12.98		641-642					305,376,653
D	17/97	08.12.98		642	G	5/92	27.09.93	(ABl. 1994, 22)	345
D	18/97	10.02.00		644	G	6/92	27.09.93	(ABl. 1994, 25)	345
D	28/97	04.09.98		645	G	9/92	14.07.94	(ABl. 1994, 875)	296,393,394,
D	1/98	21.07.98		645					506,569,573,576-578
D	6/98	20.04.99		641	G	10/92	28.04.94	(ABl. 1994, 633)	295,385,463,
D	8/98	20.05.99		644					465,495
D	2/99	07.09.00		643	G	1/93	02.02.94	(ABl. 1994, 541)	230-233,242,
D	3/99	29.09.00		643					243,246,260
D	11/99	17.11.99		640	G	2/93	21.12.94	(ABl. 1995, 275)	177
D	20/99	06.03.01	(ABl. 2002, 19)	645	G	3/93	16.08.94	(ABl. 1995, 18)	267,269,275,
D	24/99	14.05.01		645					279-281
D	11/00	09.05.01		642	G	4/93	14.07.94	(ABl. 1995, 875)	296,393,394,
									506,569,573,576-577
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer					G	5/93	18.01.94	(ABl. 1994, 447)	294,295,345
					G	7/93	13.05.94	(ABl. 1994, 775)	308,443,478,
G	1/83	05.12.84	(ABl. 1985, 60)	98,100-107, 109,115,165,346,450,659	G	8/93	13.06.94	(ABl. 1994, 887)	569,584,609
G	5/83	05.12.84	(ABl. 1985, 64)	20,26,34,100, 102-104,257	G	9/93	06.07.94	(ABl. 1994, 891)	294-296,505, 526-527
G	6/83	05.12.84	(ABl. 1985, 67)	100,102-104	G	10/93	30.11.94	(ABl. 1995, 172)	489,496,583
G	1/84	24.07.85	(ABl. 1985, 299)	295,504,505, 526,549-550	G	1/94	11.05.94	(ABl. 1994, 787)	568,574-575
G	1/86	24.06.87		334,335,351,568,573,605	G	2/94	19.02.96	(ABl. 1996, 401)	419-421
G	1/88	27.01.89	(ABl. 1989, 189)	486,514,553, 554,591-592	G	1/95	19.07.96	(ABl. 1996, 615)	515,539,541,580
		Corr.	(ABl. 1990, 469)		G	2/95	14.05.96	(ABl. 1996, 555)	225,264,456,459
G	2/88	11.12.89	(ABl. 1990, 93)	68,73,107-111, 113-115,180,253,255,257	G	4/95	19.02.96	(ABl. 1996, 412)	371,419-422
					G	6/95	24.07.96	(ABl. 1996, 649)	318,319,670
					G	7/95	19.07.96	(ABl. 1996, 626)	515,541,542, 580-581

Entscheidungsregister

G	8/95	16.04.96	(ABl. 1996, 481)	..	439-441,589	J	12/84 - 3.1.1	25.01.85	(ABl. 1985, 108)		293,360
G	1/97	10.12.99			440,588	J	13/84 - 3.1.1	16.11.84	(ABl. 1985, 34)		391,464
G	2/97	12.11.98	(ABl. 1999, 123)	285,286,289,293	J	18/84 - 3.1.1	31.07.86	(ABl. 1987, 215)		625	
G	3/97	21.01.99		406,525-526	J	19/84 - 3.1.1	12.11.84			306	
G	4/97	21.01.99		406,522,525-527			Corr.	(ABl. 1991, 473)			
G	1/98	20.12.99	(ABl. 2000, 111)	38,40,41,44,451	J	20/84 - 3.1.1	24.03.86	(ABl. 1987, 95)		457	
G	2/98	31.05.01	(ABl. 2001, 413)	185,267-269,272	J	21/84 - 3.1.1	29.11.85	(ABl. 1986, 75)		461,467	
G	3/98	12.07.00		48,451	J	4/85 - 3.1.1	28.02.86	(ABl. 1986, 205)		263,459,	
G	4/98	27.11.00		462						460,584	
G	1/99	02.04.01	(ABl. 2001, 381)	..	394,568,578	J	11/85 - 3.1.1	23.10.85	(ABl. 1986, 1)		383
G	2/99	12.07.00	(ABl. 2001, 83)		48,451	J	12/85 - 3.1.1	07.02.86	(ABl. 1986, 155)		441,
G	3/99	anhängig			528,590						587,591
Entscheidungen der Juristischen Kammer						J	15/85 - 3.1.1	10.07.86	(ABl. 1986, 395)		391,393
						J	20/85 - 3.1.1	14.05.86	(ABl. 1987, 102)		297,399,
											410,573
J	xx/xx - 3.1.1	01.03.85	(ABl. 1985, 159)		310,328	J	21/85 - 3.1.1	29.01.86	(ABl. 1986, 117)		459
J	1/78 - 3.1.1	02.03.79	(ABl. 1979, 285)		410	J	22/85 - 3.1.1	23.07.86	(ABl. 1987, 455)		625
J	5/79 - 3.1.1	17.01.80	(ABl. 1980, 071)	364,447,591	J	../86 - 3.1.1	04.11.86	(ABl. 1987,528)		329	
J	6/79 - 3.1.1	13.06.80	(ABl. 1980, 225)		627	J	2/86 - 3.1.1	21.10.86	(ABl. 1987, 362)		347-348
J	1/80 - 3.1.1	17.07.80	(ABl. 1980, 289)		334,470	J	3/86 - 3.1.1	21.10.86	(ABl. 1987, 362)		347-348
J	3/80 - 3.1.1	31.01.80	(ABl. 1980, 92)		335	J	4/86 - 3.1.1	04.03.87	(ABl. 1988, 119)		471
J	4/80 - 3.1.1	17.09.80	(ABl. 1980, 351)		461	J	6/86 - 3.1.1	28.01.87	(ABl. 1988, 124)		389
J	5/80 - 3.1.1	07.07.81	(ABl. 1981, 343)	..	344,352,	J	9/86 - 3.1.1	17.03.87		336,338,347,349-350	
					359-360	J	11/86 - 3.1.1	06.08.86		343	
J	7/80 - 3.1.1	11.03.81	(ABl. 1981,137)		460	J	12/86 - 3.1.1	06.02.87	(ABl. 1988, 83)		609,625
J	8/80 - 3.1.1	18.07.80	(ABl. 1980, 293)		460,	J	14/86 - 3.1.1	28.04.87	(ABl. 1988, 85)		324
					467-468	J	15/86 - 3.1.1	09.10.87	(ABl. 1988, 417)		389
J	11/80 - 3.1.1	25.03.81	(ABl. 1981, 141)		388,392	J	16/86 - 3.1.1	01.12.86		340	
J	12/80 - 3.1.1	26.03.81	(ABl. 1981, 143)		461,467	J	18/86 - 3.1.1	27.04.87	(ABl. 1988, 165)		458
			Corr.	(ABl. 1981, 546)		J	22/86 - 3.1.1	07.02.87	(ABl. 1987, 280)		336,
J	15/80 - 3.1.1	11.06.81	(ABl. 1981, 213)		267						489-491,597
J	19/80 - 3.1.1	03.02.81	(ABl. 1981, 65)		458	J	24/86 - 3.1.1	13.02.87	(ABl. 1987, 399)		382
J	21/80 - 3.1.1	26.02.81	(ABl. 1981,101)		624	J	25/86 - 3.1.1	14.11.86	(ABl. 1987, 475)		386,460
J	1/81 - 3.1.1	24.11.82	(ABl. 1983, 53)		324	J	28/86 - 3.1.1	13.04.87	(ABl. 1988, 85)		385,414
J	3/81 - 3.1.1	07.12.81	(ABl. 1982, 100)		461,	J	29/86 - 3.1.1	12.06.87	(ABl. 1988, 84)		338,423
					467,667	J	32/86 - 3.1.1	16.02.87		414	
J	5/81 - 3.1.1	09.12.81	(ABl. 1982, 155)		46,446,	J	33/86 - 3.1.1	10.07.87	(ABl. 1988, 84)		473
					471,615,633	J	../87 - 3.1.1	17.08.87	(ABl. 1988, 323)		327-329,
											332,344,364,599
J	8/81 - 3.1.1	30.11.81	(ABl. 1982, 10)		432,586						
J	10/81 - 3.1.1	05.05.82		411	J	2/87 - 3.1.1	20.07.87	(ABl. 1988, 330)	285,340,599		
J	1/82 - 3.1.1	07.04.82	(ABl. 1982, 293)		459	J	3/87 - 3.1.1	02.12.87	(ABl. 1989, 3)		285,634
J	3/82 - 3.1.1	16.02.83	(ABl. 1983, 171)		467	J	4/87 - 3.1.1	02.06.87	(ABl. 1988, 172)		332,333,
J	4/82 - 3.1.1	21.07.82	(ABl. 1982, 385)		467-468						441,458
J	7/82 - 3.1.1	23.07.82	(ABl. 1982, 391)	..	297,334,	J	5/87 - 3.1.1	06.03.87	(ABl. 1987, 295)		201-202
					338,339,624,629	J	7/87 - 3.1.1	28.10.87	(ABl. 1988, 422)		388
J	8/82 - 3.1.1	08.11.83	(ABl. 1984, 155)		450	J	8/87 - 3.1.1	30.11.87	(ABl. 1989, 19)		177
J	9/82 - 3.1.1	26.11.82	(ABl. 1983, 57)		324	J	10/87 - 3.1.1	11.02.88	(ABl. 1989, 323)		389,461
J	10/82 - 3.1.1	21.12.82	(ABl. 1983, 94)		634	J	11/87 - 3.1.1	26.11.87	(ABl. 1988, 367)		388
J	12/82 - 3.1.1	11.03.83	(ABl. 1983, 221)		343,471	J	12/87 - 3.1.1	25.03.88	(ABl. 1989, 366)		344
J	14/82 - 3.1.1	19.01.83	(ABl. 1983, 121)	..	467,468,	J	14/87 - 3.1.1	20.05.87	(ABl. 1988, 295)		503
					629	J	20/87 - 3.1.1	30.07.87	(ABl. 1989, 67)		310,442
J	16/82 - 3.1.1	02.03.83	(ABl. 1983,262)		359,360,	J	23/87 - 3.1.1	09.11.87		347,353	
					362,624	J	26/87 - 3.1.1	25.03.88	(ABl. 1989,329)	..	586,664,666
J	18/82 - 3.1.1	18.05.83	(ABl. 1983, 441)		343	J	3/88 - 3.1.1	19.07.88		355,358,360	
J	19/82 - 3.1.1	28.07.83	(ABl. 1984, 6)		608	J	4/88 - 3.1.1	23.09.88	(ABl. 1989, 483)		445
J	23/82 - 3.1.1	28.01.83	(ABl. 1983, 127)		382	J	11/88 - 3.1.1	30.08.88	(ABl. 1989, 433)	332,333,397	
J	24/82 - 3.1.1	03.08.84	(ABl. 1984, 467)		656	J	12/88 - 3.1.1	07.11.88		415	
J	3/83 - 3.1.1	02.11.83		333	J	13/88 - 3.1.1	23.09.88		324		
J	7/83 - 3.1.1	02.12.83	(ABl. 1984, 211)		331,332	J	15/88 - 3.1.1	20.07.89	(ABl. 1990, 445)		201,395
					,627	J	16/88 - 3.1.1	18.08.89		202	
J	8/83 - 3.1.1	13.02.85	(ABl. 1985, 102)		472-473	J	22/88 - 3.1.1	28.04.89	(ABl. 1990, 244)		351
J	9/83 - 3.1.1	13.02.85		472-473	J	23/88 - 3.1.1	25.04.89		327,330		
J	12/83 - 3.1.1	09.11.84	(ABl. 1985, 6)		491,591	J	25/88 - 3.1.1	31.10.88	(ABl. 1989, 486)		461
J	13/83 - 3.1.1	03.12.84		587	J	27/88 - 3.1.1	05.07.89		338,347		
J	9/84 - 3.1.1	30.04.85	(ABl. 1985, 233)		201	J	29/88 - 3.1.1	18.08.89		202	
J	10/84 - 3.1.1	29.11.84	(ABl. 1985, 71)		285,472	J	1/89 - 3.1.1	01.02.90	(ABl. 1992, 17)		285,293

Entscheidungsregister

J	5/89 - 3.1.1	09.06.89		286	J	25/92 - 3.1.1	29.09.93		286,472
J	9/89 - 3.1.1	11.10.89		351	J	26/92 - 3.1.1	23.08.94		350,359,361
J	11/89 - 3.1.1	26.10.89		289,467-468	J	27/92 - 3.1.1	20.05.94	(ABl. 1995, 288)	 293, 294,384
J	17/89 - 3.1.1	09.01.90		341	J	28/92 - 3.1.1	11.05.94		347,356
J	19/89 - 3.1.1	02.08.90	(ABl. 1991, 425)	... 411-413	J	30/92 - 3.1.1	18.12.92		411
J	20/89 - 3.1.1	27.11.89	(ABl. 1991, 375)	... 649-651	J	31/92 - 3.1.1	18.12.92		411
J	25/89 - 3.1.1	19.03.90		202	J	32/92 - 3.1.1	18.12.92		411
J	26/89 - 3.1.1	19.03.90		202	J	33/92 - 3.1.1	18.12.92		411
J	27/89 - 3.1.1	19.03.90		202	J	34/92 - 3.1.1	23.08.94		293,340,342,423
J	28/89 - 3.1.1	19.03.90		202	J	35/92 - 3.1.1	17.03.94		416
J	30/89 - 3.1.1	14.12.89		324	J	36/92 - 3.1.1	20.05.94		464
J	31/89 - 3.1.1	31.10.89		351,355	J	38/92 - 3.1.1	16.03.95	(ABl. 1995/8)	... 447,449,567
J	33/89 - 3.1.1	11.12.89	(ABl. 1991, 288)	 459	J	39/92 - 3.1.1	16.03.95		447,449
J	34/89 - 3.1.1	30.01.90		202	J	41/92 - 3.1.1	27.10.93	(ABl. 1995, 93)	... 291,343,363
J	37/89 - 3.1.1	24.07.91	(ABl. 1993, 201)	... 327,486,625	J	42/92 - 3.1.1	28.02.97		262,444,589
J	42/89 - 3.1.1	30.10.91		355	J	43/92 - 3.1.1	28.11.95		423,432
J	3/90 - 3.1.1	30.04.90	(ABl. 1991, 550)	... 297,333,573	J	44/92 - 3.1.1	29.11.96		366
J	6/90 - 3.1.1	22.10.92	(ABl. 1993, 714)	 340	J	47/92 - 3.1.1	21.10.93	(ABl. 1995, 180)	... 327,614
J	7/90 - 3.1.1	07.08.91	(ABl. 1993, 133)	... 333,467,615	J	48/92 - 3.1.1	29.11.96		366
J	9/90 - 3.1.1	08.04.92		331,365	J	49/92 - 3.1.1	29.05.95		328,383
J	13/90 - 3.1.1	10.12.92		289-291,342,343,348	J	1/93 - 3.1.1	17.05.94		333
J	14/90 - 3.1.1	21.03.91	(ABl. 1992, 505)	 461	J	2/93 - 3.1.1	07.02.94	(ABl. 1995, 675)	 587
J	15/90 - 3.1.1	28.11.94		290,615	J	3/93 - 3.1.1	22.02.94		352
J	16/90 - 3.1.1	06.03.91	(ABl. 1992, 260)	... 344,615	J	4/93 - 3.1.1	24.05.93		345
J	18/90 - 3.1.1	22.03.91	(ABl. 1992, 511)	... 461,570	J	7/93 - 3.1.1	23.08.93		334,664
J	19/90 - 3.1.1	30.04.92		586	J	8/93 - 3.1.1	19.03.97		407
J	27/90 - 3.1.1	11.07.91	(ABl. 1993, 422)	... 338,358	J	9/93 - 3.1.1	26.04.95		294
J	30/90 - 3.1.1	03.06.91	(ABl. 1992, 516)	 461	J	10/93 - 3.1.1	14.06.96	(ABl. 1997, 91)	... 336,448
J	31/90 - 3.1.1	10.07.92		348,361	J	11/93 - 3.1.1	06.02.96		416
J	32/90 - 3.1.1	10.07.92		348	J	16/93 - 3.1.1	20.06.95		353
J	33/90 - 3.1.1	10.07.92		349,355,359	J	18/93 - 3.1.1	02.09.94	(ABl. 1997, 326)	 460
J	1/91 - 3.1.1	25.08.94	(ABl. 1993, 281)	 283	J	19/93 - 3.1.1	15.12.97		666
J	3/91 - 3.1.1	01.12.92	(ABl. 1994, 365)	... 460,467,468,635	J	2/94 - 3.1.1	21.06.95		291
J	4/91 - 3.1.1	22.10.91	(ABl. 1992, 402)	... 324,451	J	3/94 - 3.1.1	28.03.95		665
J	5/91 - 3.1.1	29.04.92	(ABl. 1993, 657)	 325	J	4/94 - 3.1.1	24.03.95		666
J	6/91 - 3.1.1	01.12.92	(ABl. 1994, 349)	... 467-468	J	5/94 - 3.1.1	28.09.94		341,352
J	9/91 - 3.1.1	01.12.92		467	J	7/94 - 3.1.1	18.01.95	(ABl. 1995, 817)	 469
J	10/91 - 3.1.1	11.12.92		407	J	8/94 - 3.1.1	07.12.95	(ABl. 1997, 17)	 343
J	11/91 - 3.1.1	05.08.92	(ABl. 1994, 28)	... 287,295,463,465	J	11/94 - 3.1.1	17.11.94	(ABl. 1995, 596)	... 384,418,419,421,491
J	14/91 - 3.1.1	06.11.91	(ABl. 1993, 479)	 317,446,615	J	12/94 - 3.1.1	16.02.96		291,343
J	15/91 - 3.1.1	16.12.92	(ABl. 1994, 296)	 650	J	13/94 - 3.1.1	04.10.96		491
J	16/91 - 3.1.1	05.08.92	(ABl. 1994, 28)	... 463,465	J	14/94 - 3.1.1	15.12.94	(ABl. 1995, 825)	... 294,423
J	17/91 - 3.1.1	17.09.92	(ABl. 1994, 225)	 447	J	16/94 - 3.1.1	10.06.96	(ABl. 1997, 331)	 593
J	19/91 - 3.1.1	17.09.92		447	J	20/94 - 3.1.1	24.07.95	(ABl. 1996, 181)	 457
J	1/92 - 3.1.1	15.07.92		589	J	21/94 - 3.1.1	12.04.95	(ABl. 1996, 16)	... 456,459
J	2/92 - 3.1.1	01.12.92	(ABl. 1994, 375)	 460,467-468	J	25/94 - 3.1.1	14.03.96		344
J	7/92 - 3.1.1	17.02.94		423	J	27/94 - 3.1.1	27.02.95	(ABl. 1995, 831)	... 286,295,384,465,466,491,606
J	11/92 - 3.1.1	12.01.94	(ABl. 1995, 25)	 469	J	28/94 - 3.1.1	07.12.94	(ABl. 1995, 742)	... 448,569,571,602
J	12/92 - 3.1.1	30.04.93		344	J	29/94 - 3.1.1	10.03.97	(ABl. 1998, 147)	... 344,471,486,570
J	13/92 - 3.1.1	18.10.93		586	J	30/94 - 3.1.1	09.10.95		441,589,626
J	15/92 - 3.1.1	25.05.93		286	J	3/95 - 3.1.1	28.02.97	(ABl. 1997, 493)	 588
J	16/92 - 3.1.1	25.04.94		327,355	J	8/95 - 3.1.1	04.11.96		292,342,451
J	17/92 - 3.1.1	22.11.96		500,634	J	11/95 - 3.1.1	27.11.97		446,470
J	18/92 - 3.1.1	18.12.92		411	J	12/95 - 3.1.1	20.03.96		385
J	19/92 - 3.1.1	11.10.93		449	J	14/95 - 3.1.1	20.08.97		287,465,497
J	21/92 - 3.1.1	16.03.95		348	J	15/95 - 3.1.1	20.08.97		287,465,496
J	22/92 - 3.1.1	13.12.94		339,352,366	J	16/95 - 3.1.1	20.08.97		287,465
J	23/92 - 3.1.1	17.12.93		348	J	17/95 - 3.1.1	20.08.97		287,465
J	24/92 - 3.1.1	16.03.95		348	J	22/95 - 3.1.1	04.07.97	(ABl. 1998, 569)	... 462,466
					J	24/95 - 3.1.1	20.08.97		287,465
					J	25/95 - 3.1.1	20.08.97		287,295,465

Entscheidungsregister

J	26/95 - 3.1.1	13.10.98	(ABl. 1999, 668)	331,342,447	T	9/81 - 3.3.1	25.01.83	(ABl. 1983, 372)	99
J	27/95 - 3.1.1	09.04.97		412-413	T	12/81 - 3.3.1	09.02.82	(ABl. 1982, 296)	45,69,80,
J	29/95 - 3.1.1	30.01.96	(ABl. 1996, 489)	491,496					84-86,88,92,273,392
J	30/95 - 3.1.1	06.06.97		465	T	15/81 - 3.4.1	28.07.81	(ABl. 1982, 2)	146
J	32/95 - 3.1.1	24.03.99	(ABl. 1999, 713)	591,613	T	18/81 - 3.3.1	01.03.85	(ABl. 1985, 166)	299,
J	33/95 - 3.1.1	18.12.95		571					573,629
J	4/96 - 3.1.1	15.04.97		292,465	T	19/81 - 3.2.2	29.07.81	(ABl. 1982, 51)	155
J	6/96 - 3.1.1	18.09.97		473	T	20/81 - 3.3.1	10.02.82	(ABl. 1982, 217)	117,123,
J	7/96 - 3.1.1	20.01.98	(ABl. 1999, 443)	448,502					124,161
J	8/96 - 3.1.1	20.01.98		448	T	21/81 - 3.5.1	10.09.82	(ABl. 1983, 15)	141,159
J	9/96 - 3.1.1	21.11.97		449	T	24/81 - 3.3.1	13.10.82	(ABl. 1983, 133)	117,118,
J	10/96 - 3.1.1	15.07.98		416					122,134,154
J	16/96 - 3.1.1	14.07.97	(ABl. 1998, 347)	417,451	T	26/81 - 3.2.2	28.10.81	(ABl. 1982, 211)	122
J	17/96 - 3.1.1	03.12.96		460	T	28/81 - 3.3.1	11.06.85		602
J	18/96 - 3.1.1	01.10.97	(ABl. 1998, 403)	285,290,	T	32/81 - 3.2.1	05.03.82	(ABl. 1982, 225)	127,139,594
			455,626		T	10/82 - 3.3.1	15.03.83	(ABl. 1983, 407)	415,527,556,
J	19/96 - 3.1.1	23.04.99		382,466					560,588
J	20/96 - 3.1.1	28.09.98		634	T	11/82 - 3.5.1	15.04.83	(ABl. 1983, 479)	238,239,487
J	21/96 - 3.1.1	06.05.98		334,466	T	13/82 - 3.5.1	03.03.83	(ABl. 1983, 411)	341,405,625
J	23/96 - 3.1.1	28.08.97		336	T	22/82 - 3.3.1	22.06.82	(ABl. 1982, 341)	144-145
J	24/96 - 3.1.1	27.04.01	(ABl. 2001, 434)	210,633	T	32/82 - 3.5.1	14.03.84	(ABl. 1984, 354)	182,306,492
J	25/96 - 3.1.1	11.04.00		358,361	T	36/82 - 3.5.1	25.10.82	(ABl. 1983, 269)	150
J	27/96 - 3.1.1	16.12.98		463	T	37/82 - 3.5.1	29.07.83	(ABl. 1984, 71)	140,239
J	29/96 - 3.1.1	03.09.97	(ABl. 1998, 582)	465	T	39/82 - 3.2.2	30.07.82	(ABl. 1982, 419)	147
J	31/96 - 3.1.1	25.11.97		460	T	41/82 - 3.3.1	30.03.82	(ABl. 1982, 256)	609,624
J	4/97 - 3.1.1	09.07.97		389	T	43/82 - 3.3.1	16.04.84		99
J	7/97 - 3.1.1	11.12.97		292	T	52/82 - 3.2.1	18.03.83	(ABl. 1983, 416)	239
J	27/97 - 3.1.1	26.10.98		449	T	53/82 - 3.3.1	28.06.82		251
J	29/97 - 3.1.1	14.06.99		286	T	54/82 - 3.3.1	16.05.83	(ABl. 1983, 446)	228
J	32/97 - 3.1.1	20.07.98		449,635	T	57/82 - 3.3.1	29.04.82	(ABl. 1982, 306)	206
J	35/97 - 3.1.1	07.06.00		450	T	60/82 - 3.2.1	25.10.83		154
J	36/97 - 3.1.1	25.05.99		448	T	62/82 - 3.4.1	23.06.83		155
J	38/97 - 3.1.1	22.06.99		587,627	T	65/82 - 3.3.1	20.04.83	(ABl. 1983, 327)	145,152
J	3/98 - 3.1.1	25.09.00		589	T	79/82 - 3.5.1	06.10.83		155
J	5/98 - 3.1.1	07.04.00		325	T	84/82 - 3.3.1	18.03.83	(ABl. 1983, 451)	474
J	8/98 - 3.1.1	06.05.99	(ABl. 1999, 687)	466	T	94/82 - 3.2.1	22.07.83	(ABl. 1984, 75)	177,181
J	11/98 - 3.1.1	15.06.00		351	T	109/82 - 3.5.1	15.05.84	(ABl. 1984, 473)	146,156
J	14/98 - 3.1.1	18.12.00		651	T	110/82 - 3.3.1	08.03.83	(ABl. 1983, 274)	206
J	15/98 - 3.1.1	31.10.00	(ABl. 2001, 183)	445,456	T	113/82 - 3.2.1	22.06.83	(ABl. 1984, 10)	159
J	16/98 - 3.1.1	20.12.00		589	T	114/82 - 3.3.1	01.03.83	(ABl. 1983, 323)	591,634
J	17/98 - 3.1.1	20.09.99	(ABl. 2000, 399)	286,417	T	115/82 - 3.3.1	01.03.83	(ABl. 1983, 323)	591
J	21/98 - 3.1.1	25.10.99	(ABl. 2000, 406)	445,627	T	119/82 - 3.3.1	12.12.83	(ABl. 1984, 217)	141,152,
J	22/98 - 3.1.1	25.10.99		446,627					154,214
J	3/99 - 3.1.1	18.01.00		465	T	123/82 - 3.3.1	30.08.85		45
J	5/99 - 3.1.1	06.04.00		329	T	128/82 - 3.3.1	12.01.84	(ABl. 1984, 164)	98,451
J	6/99 - 3.1.1	25.10.99		446,627	T	130/82 - 3.2.1	26.08.83	(ABl. 1984, 172)	383
J	7/99 - 3.1.1	17.05.00		329	T	146/82 - 3.5.1	29.05.85	(ABl. 1985, 267)	449
J	14/99 - 3.1.1	25.10.99		446,627	T	150/82 - 3.3.1	07.02.84	(ABl. 1984, 309)	181,198
J	15/99 - 3.1.1	25.10.99		446,627	T	152/82 - 3.3.1	05.09.83	(ABl. 1984, 301)	381,602
J	17/99 - 3.1.1	04.07.00		463,666	T	161/82 - 3.5.1	26.06.84	(ABl. 1984, 551)	75,474,
J	20/99 - 3.1.1	08.05.00		433					476,510
Entscheidungen der Technischen Kammern					T	162/82 - 3.5.1	20.06.87	(ABl. 1987, 533)	197,443,
									474,633
T	1/80 - 3.3.1	06.04.81	(ABl. 1981, 206)	117,122	T	172/82 - 3.4.1	19.05.83	(ABl. 1983, 493)	238
T	2/80 - 3.3.1	05.06.81	(ABl. 1981, 431)	180,195	T	181/82 - 3.3.1	28.02.84	(ABl. 1984, 401)	87,88,91,92,
T	4/80 - 3.3.1	07.09.81	(ABl. 1982, 149)	149,180,					116,124,159,161,614
				184,241	T	184/82 - 3.3.1	04.01.84	(ABl. 1984, 261)	124-125
T	6/80 - 3.2.2	13.05.81	(ABl. 1981, 434)	66	T	191/82 - 3.2.1	16.04.85	(ABl. 1985, 189)	338,339,
T	1/81 - 3.2.2	04.05.81	(ABl. 1981, 439)	152					359-360
T	2/81 - 3.3.1	01.07.82	(ABl. 1982, 394)	155,	T	192/82 - 3.3.1	22.03.84	(ABl. 1984, 415)	18,141,159
				251,406	T	2/83 - 3.3.1	15.03.84	(ABl. 1984, 265)	123,135,138,
T	5/81 - 3.2.2	04.03.82	(ABl. 1982, 249)	123,134,					146,152,214
				476,487,587,628	T	4/83 - 3.3.1	16.03.83	(ABl. 1983, 498)	79,147
T	6/81 - 3.2.2	17.09.81	(ABl. 1982, 183)	196	T	6/83 - 3.5.1	06.10.88	(ABl. 1990, 5)	3
T	7/81 - 3.3.1	14.12.82	(ABl. 1983, 98)	594	T	13/83 - 3.3.1	13.04.84	(ABl. 1984, 428)	236
					T	14/83 - 3.3.1	07.06.83	(ABl. 1984, 105)	167,170

Entscheidungsregister

T 17/83 - 3.3.1	20.09.83	(ABl. 1984, 307)	381	T 156/84 - 3.4.1	09.04.87	(ABl. 1988, 372)	367, 370,536
T 20/83 - 3.3.1	17.03.83	(ABl. 1983, 419)	160,476	T 163/84 - 3.3.2	21.08.86	(ABl. 1987, 301)	144-145
T 36/83 - 3.3.1	14.05.85	(ABl. 1986, 295)	31,32,99, 115,162	T 165/84 - 3.2.2	29.01.87		181
T 43/83 - 3.5.1	11.12.85		478	T 166/84 - 3.3.1	22.08.84	(ABl. 1984, 489)	616
T 49/83 - 3.3.1	26.07.83	(ABl. 1984, 112)	38,41	T 167/84 - 3.2.2	20.01.87	(ABl. 1987, 369)	69,145, 565-566
T 61/83 - 3.2.1	21.11.83		34	T 170/84 - 3.2.1	07.07.86	(ABl. 1986, 400)	197
T 66/83 - 3.5.1	06.06.89		475	T 171/84 - 3.3.1	24.10.85	(ABl. 1986, 95)	167
T 69/83 - 3.3.1	05.04.84	(ABl. 1984, 357)	155,159	T 175/84 - 3.5.1	22.09.87	(ABl. 1989, 71)	139
T 84/83 - 3.2.1	29.09.83		51	T 176/84 - 3.2.1	22.11.85	(ABl. 1986, 50)	130
T 95/83 - 3.2.1	09.10.84	(ABl. 1985, 75)	617-618	T 178/84 - 3.5.1	07.12.87	(ABl. 1989, 157)	209,220, 221,395
T 104/83 - 3.3.1	09.05.84		155	T 184/84 - 3.3.1	04.04.86		269,270,278
T 115/83 - 3.3.1	08.11.83		182	T 185/84 - 3.2.1	08.04.86	(ABl. 1986, 373)	514
T 130/83 - 3.3.1	05.07.84		348	T 186/84 - 3.3.1	18.12.85	(ABl. 1986, 79)	390,610
T 140/83 - 3.2.1	24.10.83		205	T 192/84 - 3.4.1	09.11.84	(ABl. 1985, 39)	365
T 144/83 - 3.3.1	27.03.86	(ABl. 1986, 301)	20,26, 30-32,162	T 193/84 - 3.3.1	22.01.85		60
T 160/83 - 3.2.1	19.03.84		254	T 194/84 - 3.4.1	22.09.88	(ABl. 1990, 59)	249
T 164/83 - 3.3.2	17.07.86	(ABl. 1987, 149)	116,162	T 195/84 - 3.2.1	10.10.85	(ABl. 1986, 121)	130,146,299
T 169/83 - 3.2.1	25.03.85	(ABl. 1985, 193)	69,125, 167,233,270	T 198/84 - 3.3.1	28.02.85	(ABl. 1985, 209)	45,80,87, 92,97
T 170/83 - 3.3.1	12.09.84	(ABl. 1984, 605)	381, 564,614	T 208/84 - 3.5.1	15.07.86	(ABl. 1987, 14)	2,7,9,16,19
T 173/83 - 3.5.1	10.10.89	(ABl. 1987, 465)	48,54	T 215/84 - 3.3.1	10.09.84		112
T 188/83 - 3.3.1	30.07.84	(ABl. 1984, 555)	185	T 225/84 - 3.2.1	16.07.86		146
T 201/83 - 3.3.1	09.05.84	(ABl. 1984, 481)	229,245, 251	T 230/84 - 3.4.1	16.10.85		610
T 202/83 - 3.3.1	06.03.84		167,203	T 237/84 - 3.5.1	31.07.86	(ABl. 1987, 309)	181
T 204/83 - 3.3.1	24.06.85	(ABl. 1985, 310)	69	T 258/84 - 3.2.1	18.07.86	(ABl. 1987, 119)	370,379,602
T 205/83 - 3.3.1	25.06.85	(ABl. 1985, 363)	199,253, 278	T 264/84 - 3.4.1	07.04.88		611
T 206/83 - 3.3.1	26.03.86	(ABl. 1987, 5)	76,167,276	T 269/84 - 3.4.1	07.04.87		197
T 208/83 - 3.2.1	20.08.84		34	T 270/84 - 3.3.1	01.09.87		157
T 211/83 - 3.2.1	18.05.84		239	T 271/84 - 3.3.1	18.03.86	(ABl. 1987, 405)	157,238,262
T 219/83 - 3.3.1	26.11.85	(ABl. 1986, 328)	198,406, 514,614	T 273/84 - 3.3.1	21.03.86	(ABl. 1986, 346)	370,379,602
T 220/83 - 3.3.1	14.01.86	(ABl. 1986, 249)	596-597	T 279/84 - 3.3.2	29.06.87		199
T 6/84 - 3.3.1	21.02.85	(ABl. 1985, 238)	168,235-236	T 287/84 - 3.4.1	11.06.85	(ABl. 1985, 333)	338,341, 346,351
T 13/84 - 3.5.1	15.05.86	(ABl. 1986, 253)	125,196, 228	T 288/84 - 3.3.1	07.02.86	(ABl. 1986, 128)	168
T 18/84 - 3.2.1	07.12.84		34	T 17/85 - 3.3.1	06.06.86	(ABl. 1986, 406)	92-93
T 23/84 - 3.4.1	13.11.84		194	T 22/85 - 3.5.1	05.10.88	(ABl. 1990, 12)	7
T 32/84 - 3.5.1	06.08.85	(ABl. 1986, 9)	167	T 25/85 - 3.3.1	18.12.85	(ABl. 1986, 81)	525,528
T 38/84 - 3.3.1	05.04.84	(ABl. 1984, 368)	151	T 26/85 - 3.5.1	20.09.88	(ABl. 1990, 22)	76,94-95
T 42/84 - 3.4.1	23.03.87	(ABl. 1988, 251)	432, 443,633	T 32/85 - 3.3.1	05.06.86		167,170
T 45/84 - 3.2.1	22.01.85		34	T 35/85 - 3.3.2	16.12.86		161
T 51/84 - 3.5.1	19.03.86	(ABl. 1986, 226)	18	T 37/85 - 3.2.1	13.01.87	(ABl. 1988, 86)	138
T 57/84 - 3.3.1	12.08.86	(ABl. 1987, 53)	148	T 48/85 - 3.3.2	18.11.86		170
T 73/84 - 3.2.1	26.04.85	(ABl. 1985, 241)	307, 390,521	T 49/85 - 3.3.2	13.11.86		375
T 81/84 - 3.3.2	15.05.87	(ABl. 1988, 207)	26,28	T 61/85 - 3.3.2	03.09.87		391
T 85/84 - 3.4.1	14.01.86		560,609	T 64/85 - 3.4.1	19.01.88		393
T 87/84 - 3.2.1	06.02.86		189	T 66/85 - 3.5.1	09.12.87	(ABl. 1989, 167)	246
T 89/84 - 3.2.1	03.07.84	(ABl. 1984, 562)	584,625	T 68/85 - 3.3.1	27.11.86	(ABl. 1987, 228)	186
T 90/84 - 3.3.1	02.04.85		135	T 69/85 - 3.4.1	02.04.87		113
T 92/84 - 3.4.1	05.03.87		189	T 73/85 - 3.3.1	14.01.88		150
T 94/84 - 3.3.1	20.06.86	(ABl. 1986, 337)	299,573	T 89/85 - 3.2.1	07.12.87		394
T 106/84 - 3.2.1	25.02.85	(ABl. 1985, 132)	158	T 92/85 - 3.2.1	28.01.86	(ABl. 1986, 352)	392,463
T 122/84 - 3.3.1	29.07.86	(ABl. 1987, 177)	367,540	T 98/85 - 3.3.1	01.09.87		257
T 124/84 - 3.3.1	16.01.86		124	T 99/85 - 3.4.1	23.10.86	(ABl. 1987, 413)	123,197
T 136/84 - 3.3.1	06.03.85		189	T 105/85 - 3.3.1	05.02.87		359,363
T 142/84 - 3.2.1	08.07.86	(ABl. 1987, 112)	147	T 110/85 - 3.2.2	26.11.87	(ABl. 1987, 157)	359,620
T 147/84 - 3.2.1	04.03.87		602	T 115/85 - 3.5.1	05.09.88	(ABl. 1990, 30)	7,11
				T 116/85 - 3.3.1	14.10.87	(ABl. 1989, 13)	20,25,29,162
				T 121/85 - 3.5.1	14.03.89		1,8
				T 123/85 - 3.3.2	23.02.88	(ABl. 1989, 336)	178,393
				T 124/85 - 3.2.1	14.12.87		178
				T 127/85 - 3.3.2	01.02.88	(ABl. 1989, 271)	177,545
				T 133/85 - 3.2.1	25.08.87	(ABl. 1988, 441)	191,246,249
				T 139/85 - 3.3.1	23.12.86		186

Entscheidungsregister

T 144/85 - 3.2.1	25.06.87		140	T 166/86 - 3.3.2	25.09.86	(ABl. 1987, 372)	478,479,493
T 149/85 - 3.3.1	14.01.86	(ABl. 1986, 103)	445	T 170/86 - 3.5.1	02.03.89		602
T 152/85 - 3.2.1	28.05.86	(ABl. 1987, 191)	524	T 175/86 - 3.3.2	06.11.90		547
T 153/85 - 3.3.1	11.12.86	(ABl. 1988, 1) ..	78,617-618	T 177/86 - 3.2.1	09.12.87		249
T 155/85 - 3.3.2	28.07.87	(ABl. 1988, 87) ...	126,141,149,151	T 194/86 - 3.2.1	17.05.88		534
T 157/85 - 3.2.1	12.05.86		610	T 197/86 - 3.3.2	04.02.88	(ABl. 1989, 371)	161
T 162/85 - 3.2.2	20.05.87		614	T 200/86 - 3.3.2	29.09.87		203,603
T 163/85 - 3.5.1	14.03.89	(ABl. 1990, 379) ...	9,10,12	T 222/86 - 3.4.1	22.09.87		128
T 168/85 - 3.4.1	27.04.87		197	T 234/86 - 3.4.1	23.11.87	(ABl. 1989, 79)	388,433,529,632
T 171/85 - 3.2.1	30.07.86	(ABl. 1987, 160) ...	493-494	T 237/86 - 3.2.1	11.06.87	(ABl. 1988, 261)	390,610
T 172/85 - 3.3.1	19.04.88		375	T 243/86 - 3.2.1	09.12.86		405
T 213/85 - 3.3.1	16.12.86	(ABl. 1987, 482) ...	596-597	T 246/86 - 3.4.1	11.01.88	(ABl. 1989, 199)	225
T 219/85 - 3.2.1	14.07.86	(ABl. 1986, 376)	169	T 254/86 - 3.3.2	05.11.87	(ABl. 1989, 115)	119,148
T 222/85 - 3.3.2	21.01.87	(ABl. 1988, 128) ...	432,522,528,533	T 263/86 - 3.4.1	08.12.87		150
T 226/85 - 3.3.2	17.03.87	(ABl. 1988, 336) ...	167,170	T 275/86 - 3.3.1	03.10.90		586
T 229/85 - 3.3.1	27.10.86	(ABl. 1987, 237) ...	123,158	T 278/86 - 3.2.2	17.02.87		197
T 231/85 - 3.3.1	08.12.86	(ABl. 1989, 74) ..	109,110,634	T 281/86 - 3.3.2	27.01.88	(ABl. 1989, 202)	169,171
T 232/85 - 3.3.1	06.11.85	(ABl. 1986, 19)	570	T 283/86 - 3.3.2	17.03.89		176
T 235/85 - 3.3.1	22.11.88		484	T 287/86 - 3.4.1	28.03.88		112
T 244/85 - 3.3.2	23.01.87	(ABl. 1988, 216) ...	590-591	T 290/86 - 3.3.1	13.11.90	(ABl. 1992, 414) ...	26,29,30,70,106
T 247/85 - 3.2.1	16.09.86		588,615	T 293/86 - 3.3.2	05.07.88		487
T 248/85 - 3.3.1	21.01.86	(ABl. 1986, 261) ...	80,117,198	T 296/86 - 3.3.2	08.06.89		489,603
T 251/85 - 3.3.2	19.05.87		199	T 299/86 - 3.3.2	23.09.87	(ABl. 1988, 88) .	169,171,186,310,311,485
T 253/85 - 3.3.2	10.02.87		379	T 300/86 - 3.5.1	28.08.89		54,59
T 260/85 - 3.5.1	09.12.87	(ABl. 1989, 105) ...	225,247	T 303/86 - 3.3.1	08.11.88		309,565
T 262/85 - 3.2.1	03.12.87		374	T 307/86 - 3.3.2	02.05.88		170
T 271/85 - 3.3.1	22.03.89	(ABl. 1988, 341) ...	591,624	T 313/86 - 3.3.1	12.01.88		185
T 291/85 - 3.3.1	23.07.87	(ABl. 1988, 302)	78	T 317/86 - 3.2.1	15.04.88	(ABl. 1989, 378)	525
T 292/85 - 3.3.2	27.01.88	(ABl. 1989, 275) ...	169,172,177,186	T 322/86 - 3.3.1	11.02.88		123
T 293/85 - 3.3.2	27.01.88		186	T 329/86 - 3.2.1	02.02.89		533
T 6/86 - 3.3.1	23.12.87		533	T 341/86 - 3.2.1	19.10.87		489,623
T 7/86 - 3.3.1	16.09.87	(ABl. 1988, 381) .	88,89,135,273	T 345/86 - 3.3.2	17.10.89		407
T 9/86 - 3.3.1	06.11.86	(ABl. 1988, 12)	158	T 347/86 - 3.3.2	28.01.88		489
T 10/86 - 3.4.1	01.09.88		169	T 349/86 - 3.2.1	29.04.88	(ABl. 1988, 345)	519
T 16/86 - 3.2.2	04.02.88		254	T 355/86 - 3.2.2	14.04.87		415,600
		(ABl. 1989, 415)		T 362/86 - 3.5.1	19.12.88		610
T 17/86 - 3.2.1	26.10.87	(ABl. 1989, 297) ...	229,245	T 365/86 - 3.2.2	26.01.89		159
T 19/86 - 3.3.1	15.10.87	(ABl. 1989, 25) .	26,104-105	T 378/86 - 3.2.2	21.10.87	(ABl. 1988, 386)	259
T 23/86 - 3.4.1	25.08.86	(ABl. 1987, 316) ...	194,547	T 385/86 - 3.4.1	25.09.87	(ABl. 1988, 308) ...	20,22,24,25,34,37
T 26/86 - 3.4.1	21.05.87	(ABl. 1988, 19)	2,3,9	T 389/86 - 3.2.1	31.03.87	(ABl. 1988, 87)	139,595
T 27/86 - 3.2.1	11.02.87		347	T 390/86 - 3.3.1	17.11.87	(ABl. 1989, 30)	424-426,432,437,554
T 38/86 - 3.5.1	14.02.89	(ABl. 1990, 384)	1,7-9	T 398/86 - 3.2.1	16.03.87		487
T 48/86 - 3.4.1	12.01.88		154	T 406/86 - 3.3.1	02.03.88	(ABl. 1989, 302) .	71,434,509,546,547,617-618
T 55/86 - 3.2.1	15.03.88		154	T 416/86 - 3.4.1	29.10.87	(ABl. 1989, 309)	246
T 57/86 - 3.3.1	19.05.88		128	T 420/86 - 3.3.2	12.01.89		257
T 58/86 - 3.2.1	26.04.89		245	T 427/86 - 3.2.4	08.07.88		86
T 63/86 - 3.2.1	10.08.87	(ABl. 1988, 224) ...	489,603,616,623	T 433/86 - 3.3.1	11.12.87		149,184
T 69/86 - 3.2.1	15.09.87		404	T 4/87 - 3.2.1	19.05.88		197
T 71/86 - 3.2.2	18.01.88		370	T 9/87 - 3.3.1	18.08.88	(ABl. 1989, 438)	536
T 73/86 - 3.2.2	07.12.88		60-61	T 11/87 - 3.3.1	14.04.88		359
T 95/86 - 3.5.1	23.10.90		1,8	T 16/87 - 3.4.1	24.07.90	(ABl. 1992, 212)	194,269,407,546
T 109/86 - 3.5.1	20.07.87		383,602	T 19/87 - 3.4.1	16.04.87	(ABl. 1988, 268) 308,310,311,315,484,485,628,632	
T 113/86 - 3.3.1	28.10.87		266,405,546	T 28/87 - 3.2.1	29.04.88	(ABl. 1989, 383)	131
T 114/86 - 3.4.1	29.10.86	(ABl. 1987, 485)	80	T 29/87 - 3.3.2	19.09.90		158
T 117/86 - 3.3.1	01.08.88	(ABl. 1989, 401) ...	366,381,396,555,556,566,609-610	T 35/87 - 3.3.2	27.04.87	(ABl. 1988, 134)	206
T 120/86 - 3.2.2	12.07.88		197	T 38/87 - 3.4.1	30.06.88		150
T 135/86 - 3.5.1	19.06.89		610	T 44/87 - 3.2.1	23.05.89		158
T 137/86 - 3.4.1	08.02.88		197				
T 162/86 - 3.3.2	07.07.87	(ABl. 1988, 452)	125				

T 51/87 - 3.3.2	08.12.88	(ABl. 1991, 177)	... 167-168	T 327/87 - 3.2.1	12.01.90	 194
T 54/87 - 3.4.1	10.10.88		150	T 328/87 - 3.2.1	04.04.91	(ABl. 1992, 701) ... 523,533,
T 56/87 - 3.4.1	20.09.88	(ABl. 1990, 188)	. 69,79,138			534,584
T 58/87 - 3.2.2	24.11.88		614	T 330/87 - 3.3.1	24.02.88	 158
T 59/87 - 3.3.1	26.04.88	(ABl. 1988, 347)	 109	T 331/87 - 3.2.2	06.07.89	(ABl. 1991, 22) 247
T 59/87 - 3.3.1	14.08.90	(ABl. 1991, 561)	68,111,148	T 332/87 - 3.3.1	23.11.90	 65,79,187,401
T 62/87 - 3.3.1	08.04.88		49	T 350/87 - 3.4.1	15.06.89	 159
T 65/87 - 3.2.2	18.09.90		140	T 362/87 - 3.3.1	13.12.90	 576
T 77/87 - 3.3.1	16.03.89	(OJ 1990, 280)	 74	T 365/87 - 3.3.2	14.09.89	 131
T 81/87 - 3.3.2	24.01.89	(ABl. 1990, 250)	169,269,270,	T 373/87 - 3.2.4	21.01.92	 504,610,614
			272,275-276	T 381/87 - 3.3.1	10.11.88	(ABl. 1990, 213) .. 49,60,404,
T 83/87 - 3.4.1	14.01.88		36			407,617
T 85/87 - 3.3.1	21.07.88		89	T 383/87 - 3.3.2	26.04.89	 309,565
T 88/87 - 3.2.2	18.04.89		189,311	T 387/87 - 3.2.2	14.09.89	 139
T 89/87 - 3.2.2	20.12.89		75	T 397/87 - 3.3.1	31.01.89	 133
T 101/87 - 3.2.1	25.01.90		366,375,555-556	T 400/87 - 3.4.1	01.03.90	 24,36
T 105/87 - 3.3.1	25.02.88		599	T 409/87 - 3.4.1	03.05.88	 484
T 118/87 - 3.2.1	25.08.89	(ABl. 1991, 474)	 176	T 410/87 - 3.4.1	13.07.89	 150,155
T 124/87 - 3.3.1	09.08.88	(ABl. 1989, 491)	 78,89	T 415/87 - 3.3.1	27.06.88	 611
T 128/87 - 3.2.1	03.06.88	(ABl. 1989, 406)	 335,	T 416/87 - 3.3.1	29.06.89	(ABl. 1990, 415) ... 195,379,
			404,410			396,555,556,566,602
T 139/87 - 3.2.1	09.01.89	(ABl. 1990, 68)	 598,611	T 417/87 - 3.2.1	17.08.89	 264
T 141/87 - 3.4.1	29.09.88		127,128,140	T 433/87 - 3.3.1	17.08.89	 310-311
T 145/87 - 3.2.1	28.02.90		234	T 434/87 - 3.2.2	05.09.89	 199
T 148/87 - 3.3.2	24.11.89		200	T 438/87 - 3.2.1	09.05.89	 524
T 154/87 - 3.2.1	29.06.89		160	T 443/87 - 3.5.1	09.10.91	 620
T 155/87 - 3.2.1	07.02.90		377	T 453/87 - 3.3.1	18.05.89	 530
T 162/87 - 3.5.1	08.06.89		60,61,401	T 454/87 - 3.4.1	02.08.89	 131
T 166/87 - 3.3.1	16.05.88		347-348	T 459/87 - 3.3.1	18.11.88	 407
T 170/87 - 3.3.1	05.07.88	(ABl. 1989, 441)	.. 149,186,	T 460/87 - 3.3.1	20.06.89	 128
			235,241	T 1/88 - 3.3.1	26.01.89	 537,595-597
T 172/87 - 3.2.1	12.01.89		178	T 11/88 - 3.5.1	20.10.88	 370
T 179/87 - 3.2.2	22.07.88		167,347	T 18/88 - 3.3.2	25.01.90	(ABl. 1992, 107) 145
T 181/87 - 3.3.2	29.08.89		169,176	T 22/88 - 3.5.1	22.11.91	(ABl. 1993, 143) 599
T 193/87 - 3.2.1	13.06.91	(ABl. 1993, 207)	 446,	T 24/88 - 3.2.4	30.11.90	 546
			524,567	T 26/88 - 3.3.1	07.07.89	(ABl. 1991, 30) 336,371,
						552,587,615
T 198/87 - 3.3.2	21.06.88		602	T 39/88 - 3.3.2	15.11.88	(ABl. 1989, 499) 176
T 205/87 - 3.2.2	14.06.88		602	T 45/88 - 3.3.1	25.07.89	 374
T 213/87 - 3.2.2	08.07.90		142	T 61/88 - 3.4.1	05.06.89	 153
T 219/87 - 3.3.1	11.03.88		135	T 62/88 - 3.5.1	02.07.90	 194,546
T 230/87 - 3.4.1	15.12.88		179	T 73/88 - 3.3.1	07.11.89	(ABl. 1992, 557) 268,
T 239/87 - 3.3.2	11.02.88		176			269,573,591
T 243/87 - 3.3.2	30.08.89		425,437	T 85/88 - 3.3.1	31.08.89	 594
T 245/87 - 3.4.1	25.09.87		20,22	T 87/88 - 3.2.1	29.11.91	(ABl. 1993, 430) 209,
T 256/87 - 3.3.2	26.07.88		171			220,395,633
T 261/87 - 3.3.1	16.12.86		142	T 90/88 - 3.3.2	25.11.88	 176
T 262/87 - 3.5.1	06.04.89		155	T 92/88 - 3.3.1	19.07.91	 610
T 266/87 - 3.2.1	30.05.90		536	T 93/88 - 3.3.1	11.08.88	 308,315,628
T 269/87 - 3.3.2	24.01.89		182,272	T 98/88 - 3.4.1	15.01.90	 477,484,487,603
T 293/87 - 3.3.1	23.02.89		60,61,407	T 106/88 - 3.3.2	15.11.88	 176
T 295/87 - 3.3.1	06.12.88	(ABl. 1990, 470)	.. 274,509,	T 117/88 - 3.2.2	09.10.90	 487
			573,617	T 118/88 - 3.5.1	14.11.89	 227
T 296/87 - 3.3.1	30.08.88	(ABl. 1990, 195)	. 90,91,394	T 119/88 - 3.5.1	25.04.89	(ABl. 1990, 395) 17
T 301/87 - 3.3.2	16.02.89	(ABl. 1990, 335)	 169,	T 120/88 - 3.2.3	25.09.90	 139
			172,177,267,272,275,279,550,615	T 124/88 - 3.5.2	19.12.90	 397,401
T 302/87 - 3.3.2	30.01.90		149	T 129/88 - 3.3.3	10.02.92	(ABl. 1993, 598) . 62,189,200,
T 305/87 - 3.2.2	01.09.89	(ABl. 1991, 429)	 65			534,584,610
T 315/87 - 3.2.1	14.02.89		159,327,330,365,602	T 134/88 - 3.3.1	18.12.89	 531
T 320/87 - 3.3.2	10.11.88	(ABl. 1990, 71)	... 38,41-43,	T 136/88 - 3.2.2	11.10.89	 245
			199	T 140/88 - 3.4.1	13.02.90	 600
T 321/87 - 3.3.1	26.01.89		155	T 145/88 - 3.2.1	27.10.89	(ABl. 1991, 251) 596,600
T 322/87 - 3.3.3	25.04.90		186	T 153/88 - 3.3.3	09.01.91	 51
T 323/87 - 3.3.2	24.03.88	(ABl. 1989, 343)	 335,	T 155/88 - 3.3.1	14.07.89	 387,393,434
			446,524,586,624	T 158/88 - 3.4.1	12.12.89	(ABl. 1991, 566) 3
T 326/87 - 3.3.3	28.08.90	(ABl. 1992, 522)	.. 370,371,	T 162/88 - 3.2.2	09.07.90	 487
			379,381,534,556,557,566			

678

T 122/89 - 3.4.1	05.02.91	179	T 426/89 - 3.4.1	28.06.90	(ABl. 1992, 172)	24,184,258,259,37
T 125/89 - 3.2.3	10.01.91	309,565	T 430/89 - 3.3.1	17.07.91	194,366,372,375	
T 130/89 - 3.2.2	07.02.90	(ABl. 1991, 514) . . .	T 435/89 - 3.3.2	10.06.92	167,192	
T 150/89 - 3.2.2	29.04.91	440	T 448/89 - 3.4.1	30.10.90	(ABl. 1992, 361)	533
T 153/89 - 3.3.1	17.11.92	435,487,632	T 451/89 - 3.2.4	01.04.93	399,411	
T 158/89 - 3.3.2	20.11.90	265	T 454/89 - 3.5.1	11.03.91	195-196	
T 160/89 - 3.4.1	13.11.90	622	T 457/89 - 3.2.4	21.03.91	591	
T 164/89 - 3.4.2	03.04.90	370	T 472/89 - 3.2.3	25.06.91	194	
T 169/89 - 3.3.3	23.10.90	596-597	T 476/89 - 3.2.1	10.09.91	194	
T 173/89 - 3.3.1	29.08.90	366	T 482/89 - 3.5.2	11.12.90	(ABl. 1992, 646)	52,53,397,400,401,618
T 176/89 - 3.3.3	27.06.90	118	T 484/89 - 3.2.3	08.12.92	301,378,610	
T 182/89 - 3.3.1	14.12.89	(ABl. 1991, 391) . . .	T 485/89 - 3.2.2	14.08.91	(ABl. 1993, 214)	669
		404,407,505,531,584	T 487/89 - 3.3.3	17.07.91	177,189,200	
T 183/89 - 3.2.1	30.07.90	442	T 488/89 - 3.2.1	21.06.91	264	
T 184/89 - 3.2.2	25.02.92	123	T 495/89 - 3.3.2	09.01.91	175	
T 194/89 - 3.5.2	04.12.90	194	T 496/89 - 3.3.1	21.02.91	372	
T 200/89 - 3.3.1	07.12.89	(ABl. 1992, 46)	T 500/89 - 3.3.1	26.03.91	82,150	
T 202/89 - 3.2.1	07.02.91	(ABl. 1992, 223)	T 516/89 - 3.3.2	19.12.90	(ABl. 1992, 436)	446
T 205/89 - 3.2.2	21.08.91	634	T 519/89 - 3.3.3	05.05.92	155	
T 210/89 - 3.5.1	20.10.89	(ABl. 1991, 433)	T 523/89 - 3.2.1	01.08.90	112,116,567	
T 213/89 - 3.5.1	10.04.90	411	T 528/89 - 3.5.2	17.09.90	158	
T 222/89 - 3.2.4	01.07.92	18	T 534/89 - 3.2.2	02.02.93	(ABl. 1994, 464) . . .	368,372,373,559,568,597
T 227/89 - 3.3.3	25.09.91	126,160	T 538/89 - 3.2.1	02.01.91	509,534,633	
T 228/89 - 3.2.1	25.11.91	487	T 543/89 - 3.2.1	29.06.90	618	
T 231/89 - 3.3.2	14.06.91	(ABl. 1993, 13)	T 544/89 - 3.2.3	27.06.91	194,610	
T 232/89 - 3.2.3	03.12.91	399,534	T 551/89 - 3.4.1	20.03.90	160	
T 234/89 - 3.2.2	17.09.91	590	T 552/89 - 3.4.1	27.08.91	142	
T 237/89 - 3.2.3	02.05.91	366	T 560/89 - 3.3.2	24.04.91	(ABl. 1992, 725)	131,370
T 243/89 - 3.2.2	02.07.91	227,474	T 561/89 - 3.2.4	29.04.91	375,515	
T 249/89 - 3.2.2	15.07.91	205	T 563/89 - 3.2.1	03.09.91	199	
T 250/89 - 3.2.1	06.11.90	(ABl. 1992, 355) . . .	T 564/89 - 3.3.1	10.02.93	117,125,134-135	
T 253/89 - 3.2.4	07.02.91	487	T 565/89 - 3.2.3	26.09.90	194,379,546	
T 264/89 - 3.2.1	25.02.92	194	T 568/89 - 3.4.1	10.01.90	476	
T 268/89 - 3.2.2	06.02.92	(ABl. 1994, 50)	T 571/89 - 3.2.2	22.05.90	251	
T 275/89 - 3.2.1	03.05.90	(ABl. 1992, 126) . . .	T 574/89 - 3.3.1	11.07.91	304	
		316,509,511,513,562	T 576/89 - 3.3.3	29.04.92	(ABl. 1993, 543)	394
T 279/89 - 3.3.3	03.07.91	92,94-95	T 583/89 - 3.2.2	02.12.92	615	
T 288/89 - 3.2.4	15.01.92	230	T 588/89 - 3.2.3	15.01.92	378	
T 291/89 - 3.3.2	14.05.91	378	T 589/89 - 3.3.3	05.02.92	504	
T 294/89 - 3.4.1	25.10.90	140	T 595/89 - 3.2.1	10.07.91	401	
T 299/89 - 3.3.3	31.01.91	593	T 603/89 - 3.4.1	03.07.90	(ABl. 1992, 230)	1,10
T 300/89 - 3.3.1	11.04.90	(ABl. 1991, 480) 199,474,477,483,629	T 604/89 - 3.4.2	14.01.92	(ABl. 1992, 240)	127
T 315/89 - 3.2.1	11.09.90	614	T 606/89 - 3.3.1	18.09.90	118	
T 317/89 - 3.2.3	10.07.91	489	T 611/89 - 3.3.1	10.10.91	168	
T 323/89 - 3.3.2	24.09.90	(ABl. 1992, 169) . . .	T 614/89 - 3.2.3	11.06.92	318,561,565,609	
		396,555,556,566,609-610	T 622/89 - 3.3.3	17.09.92	388,556	
T 324/89 - 3.3.2	13.06.91	546	T 631/89 - 3.2.2	10.04.92	154	
T 331/89 - 3.3.3	13.02.92	394	T 638/89 - 3.4.2	09.11.90	379,558	
T 344/89 - 3.3.2	19.12.91	126	T 641/89 - 3.3.1	24.09.91	121	
T 365/89 - 3.3.1	10.04.91	70,123	T 644/89 - 3.2.2	11.09.90	620	
T 366/89 - 3.2.2	12.02.92	142	T 665/89 - 3.2.3	17.07.91	386,414	
T 379/89 - 3.3.1	07.12.90	570	T 666/89 - 3.3.1	10.09.91	(ABl. 1993, 495) . . .	66,70,89,94-95
T 381/89 - 3.2.3	22.02.93	610	T 668/89 - 3.3.3	19.06.90	311,485,628	
T 386/89 - 3.2.1	24.03.92	126	T 673/89 - 3.2.1	08.09.92	226,227,262	
T 387/89 - 3.4.1	18.02.91	(ABl. 1992, 583) . . .	T 680/89 - 3.4.2	08.05.90	633	
T 388/89 - 3.3.1	26.02.91	138	T 682/89 - 3.5.1	17.08.93	507,509	
T 392/89 - 3.2.1	03.07.90	536,602	T 695/89 - 3.2.2	09.09.91	(ABl. 1993, 152)	504,506
T 396/89 - 3.3.3	08.08.91	323,580	T 702/89 - 3.2.1	26.03.92	(ABl. 1994, 472)	335
T 397/89 - 3.2.3	08.03.91	227	T 707/89 - 3.3.1	15.04.91	186	
T 402/89 - 3.3.1	12.08.91	257	T 708/89 - 3.3.1	22.03.93	61	
T 411/89 - 3.3.2	20.12.90	200	T 715/89 - 3.5.1	16.03.90	341	
T 418/89 - 3.3.2	08.01.91	(ABl. 1993, 20) 175,176,186	T 716/89 - 3.3.2	22.02.90	(ABl. 1992, 132)	573,629
T 423/89 - 3.3.1	10.06.92	200,257				
T 424/89 - 3.2.1	22.08.91	159				

Entscheidungsregister

T	721/89 - 3.2.1	08.11.91	171	T	172/90 - 3.3.2	06.06.91	161
T	725/89 - 3.3.2	20.05.92	401,600	T	176/90 - 3.3.1	30.08.91	244
T	727/89 - 3.2.4	13.03.91	615	T	182/90 - 3.2.2	30.07.93 (ABl. 1994, 641)	21,32,33, 485,629
T	732/89 - 3.3.3	07.10.92	125,160	T	190/90 - 3.2.4	16.01.92	507
T	735/89 - 3.5.2	09.01.92	197	T	191/90 - 3.3.3	30.10.91	257
T	743/89 - 3.3.3	27.01.92	60,409	T	194/90 - 3.3.1	27.11.92	595,610
T	754/89 - 3.2.3	24.04.91	154,534	T	195/90 - 3.4.2	20.06.90	599
T	760/89 - 3.2.2	06.09.93 (ABl. 1994, 797)	399	T	210/90 - 3.2.4	25.05.93	515
T	762/89 - 3.2.1	28.09.92	611	T	211/90 - 3.2.5	01.07.93	373
T	763/89 - 3.3.1	10.07.91	67,97	T	217/90 - 3.3.1	21.11.91	394
T	765/89 - 3.2.1	08.07.93	555,558,561,567,609	T	219/90 - 3.3.1	08.05.91	157
T	767/89 - 3.2.3	16.04.91	131	T	229/90 - 3.3.1	10.10.91	371
T	770/89 - 3.2.3	16.10.91	394	T	231/90 - 3.2.4	25.03.93	398,559
T	772/89 - 3.3.2	18.10.91	167,168,174	T	233/90 - 3.3.2	08.07.92	65,78
T	774/89 - 3.3.2	02.06.92	27,32,156	T	234/90 - 3.2.1	22.07.92	378
T	780/89 - 3.3.2	12.08.91 (ABl. 1993, 440)	29	T	270/90 - 3.3.3	21.03.91 (ABl. 1993, 725)	376,404, 407,409,618
T	783/89 - 3.4.2	19.02.91	301,629	T	273/90 - 3.3.1	10.06.91	593
T	784/89 - 3.4.2	06.11.90 (ABl. 1992, 438)	228	T	277/90 - 3.2.3	12.03.92	131
T	789/89 - 3.2.1	11.01.93 (ABl. 1994, 482)	386, 567,610	T	282/90 - 3.3.2	14.01.93	119
T	3/90 - 3.4.1	24.04.91 (ABl. 1992, 737)	311,313	T	287/90 - 3.2.1	25.09.91	600
T	5/90 - 3.3.3	27.11.92	257	T	288/90 - 3.3.3	01.12.92	79
T	12/90 - 3.3.1	23.08.90	69,88	T	290/90 - 3.4.1	09.10.90 (ABl. 1992, 368)	383,445,517
T	19/90 - 3.3.2	03.10.90 (ABl. 1990, 476)	38,41-43, 169,170,172	T	292/90 - 3.3.2	16.11.92	434,630
T	30/90 - 3.3.3	13.06.91	347-348	T	294/90 - 3.2.4	28.01.92	139
T	34/90 - 3.3.1	15.10.91 (ABl. 1992, 454)	385,568, 570,576	T	297/90 - 3.2.4	03.12.91	177
T	37/90 - 3.2.2	01.10.92	257,614	T	300/90 - 3.3.2	16.04.91	378
T	47/90 - 3.3.1	20.02.90 (ABl. 1991, 486)	489,603, 612,623	T	301/90 - 3.4.1	23.07.90	147
T	50/90 - 3.2.2	14.05.91	194,546	T	303/90 - 3.3.2	04.02.92	107
T	51/90 - 3.4.1	08.08.91	618	T	308/90 - 3.2.1	03.09.91	233
T	52/90 - 3.3.1	08.01.92	435,631	T	314/90 - 3.3.3	15.11.91	396
T	54/90 - 3.3.3	16.06.93	257	T	315/90 - 3.4.2	18.03.91	338
T	55/90 - 3.2.1	05.05.92	605-606	T	317/90 - 3.3.3	23.04.92	549
T	60/90 - 3.3.3	11.12.92	238,247	T	323/90 - 3.2.4	04.06.92	278,614
T	61/90 - 3.2.3	22.06.93	135	T	324/90 - 3.3.3	13.03.91 (ABl. 1993, 33)	341,342, 363,624-625
T	65/90 - 3.2.2	05.03.92	140	T	332/90 - 3.4.1	08.10.91	147,151
T	68/90 - 3.5.2	28.11.91	611	T	345/90 - 3.2.4	26.02.92	139
T	74/90 - 3.2.1	01.10.91	45,155	T	347/90 - 3.2.4	19.02.93	390,611
T	75/90 - 3.2.4	03.05.93	257,514	T	358/90 - 3.2.3	27.01.92	131
T	78/90 - 3.2.1	07.12.93	533-534	T	362/90 - 3.2.1	13.10.92	11
T	82/90 - 3.3.2	23.07.92	60,61,167	T	363/90 - 3.2.2	25.02.92	70,401
T	87/90 - 3.2.2	26.09.91	54,70	T	366/90 - 3.3.1	17.06.92	95
T	89/90 - 3.5.1	27.11.90 (ABl. 1992, 456)	488, 553,588	T	367/90 - 3.4.1	03.06.92 (ABl. 1992, 529)	444-445
T	90/90 - 3.2.3	25.06.92	600	T	368/90 - 3.4.1	16.01.92	388
T	95/90 - 3.3.1	30.10.92	138	T	372/90 - 3.2.4	20.05.94	234
T	97/90 - 3.3.1	13.11.91 (ABl. 1993, 719)	370, 379-381	T	375/90 - 3.2.2	21.05.92	492-493
T	110/90 - 3.5.1	15.04.93 (ABl. 1994, 557)	8-9	T	376/90 - 3.3.3	08.09.93 (ABl. 1994, 906)	537,552
T	114/90 - 3.3.1	26.02.92	49	T	385/90 - 3.2.3	28.02.92	445
T	116/90 - 3.3.1	18.12.91	438	T	394/90 - 3.2.1	20.03.91	159
T	117/90 - 3.3.1	12.02.92	388	T	398/90 - 3.2.4	27.10.92	53
T	124/90 - 3.3.3	28.01.93	185	T	400/90 - 3.4.2	03.07.91	278
T	130/90 - 3.3.2	28.02.91	199	T	401/90 - 3.3.2	04.02.92	107
T	132/90 - 3.2.3	21.02.94	268,280	T	404/90 - 3.4.2	16.12.93	142
T	137/90 - 3.3.1	26.04.91	602	T	409/90 - 3.4.1	29.01.91 (ABl. 1993, 40)	150,272-273
T	144/90 - 3.2.2	03.12.91	140	T	424/90 - 3.4.1	11.12.91	128
T	154/90 - 3.2.4	19.12.91 (ABl. 1993, 505)	560, 567,600	T	441/90 - 3.3.3	15.09.92	312
T	156/90 - 3.2.1	09.09.91	592	T	443/90 - 3.2.3	16.09.92	131,556
T	157/90 - 3.3.2	12.09.91	227	T	446/90 - 3.3.2	14.07.93	187
T	162/90 - 3.2.3	07.05.92	615	T	449/90 - 3.3.2	05.12.91	170,178,277
T	166/90 - 3.2.2	11.08.92	261	T	453/90 - 3.2.3	26.01.93	184
				T	456/90 - 3.5.2	25.11.91	588,601
				T	469/90 - 3.4.1	06.02.91	125
				T	470/90 - 3.3.1	19.05.92	149
				T	483/90 - 3.2.3	14.10.92	594

T 484/90 - 3.2.1	21.10.91	(ABl. 1993, 448)	300, 304,376,624	T 770/90 - 3.5.1	17.04.91		228
T 490/90 - 3.4.2	12.03.91		202,395	T 775/90 - 3.4.2	24.06.92		153
T 493/90 - 3.3.2	10.12.91		199,264	T 788/90 - 3.2.1	28.10.94	(ABl. 1994, 708)	505
T 496/90 - 3.2.1	10.12.92		247	T 796/90 - 3.3.3	13.09.93		388,581
T 513/90 - 3.2.2	19.12.91	(ABl. 1994, 154)	153	T 806/90 - 3.4.2	12.05.92		388
T 517/90 - 3.2.4	13.05.92		68,145	T 811/90 - 3.2.4	02.04.92	(ABl. 1993, 728)	446,571
T 522/90 - 3.4.2	08.09.93		630	T 815/90 - 3.3.4	20.10.97		176
T 525/90 - 3.3.2	17.06.92		409	T 816/90 - 3.3.2	07.09.93		137,176,182
T 530/90 - 3.2.2	23.04.92		125,228	T 830/90 - 3.2.1	23.07.93	(ABl. 1994, 713)	55,62,397, 401,534,584,622
T 537/90 - 3.2.2	20.04.93		133	T 833/90 - 3.3.3	19.05.94		593,616,620
T 547/90 - 3.5.1	17.01.91		125,228	T 835/90 - 3.4.2	01.10.92		614
T 553/90 - 3.2.3	15.06.92	(ABl. 1993, 666)	448,572	T 842/90 - 3.2.1	20.08.93		382
T 562/90 - 3.2.2	30.10.92		69	T 850/90 - 3.2.1	10.06.92		197
T 565/90 - 3.3.1	15.09.92		80,95	T 852/90 - 3.3.1	02.06.92		380
T 582/90 - 3.2.1	11.12.92		62,528,556	T 853/90 - 3.5.1	11.09.91		355-356
T 590/90 - 3.3.1	24.03.93		148	T 854/90 - 3.4.1	19.03.92	(ABl. 1993, 669)	13
T 591/90 - 3.2.1	12.11.91		74	T 855/90 - 3.2.3	16.05.95		474
T 594/90 - 3.2.1	07.06.95		279	T 859/90 - 3.3.1	05.11.92		404
T 595/90 - 3.2.2	24.05.93	(ABl. 1994, 695)	152,601	T 869/90 - 3.4.1	15.03.91		348,349,366
T 600/90 - 3.3.1	18.02.92		61,534	T 872/90 - 3.2.1	27.06.91		479,485,492
T 606/90 - 3.2.5	29.01.93		265	T 877/90 - 3.3.2	28.07.92		53,534
T 611/90 - 3.3.3	21.02.91	(ABl. 1993, 50)	370,371, 380,381,556,558,598,602	T 883/90 - 3.2.4	01.04.93		399,411
T 612/90 - 3.3.2	07.12.93		347	T 887/90 - 3.2.4	06.10.93		56,61,62,534,584
T 614/90 - 3.3.3	25.02.94		313	T 888/90 - 3.2.2	01.07.92	(ABl. 1994, 162)	192
T 621/90 - 3.5.1	22.07.91		379	T 893/90 - 3.3.2	22.07.93		101,103,105,187,625
T 622/90 - 3.4.2	13.11.91		182	T 895/90 - 3.2.4	23.09.93		514
T 626/90 - 3.3.2	02.12.93		616,620,622	T 896/90 - 3.2.3	22.04.94		579
T 628/90 - 3.5.1	25.11.91		374	T 900/90 - 3.2.3	18.05.94		339,344
T 629/90 - 3.5.2	04.04.91	(ABl. 1992, 654)	520,610	T 901/90 - 3.3.2	23.09.93		65
T 645/90 - 3.3.4	01.02.95		366	Corr.	(ABl. 1994, 556)		
T 650/90 - 3.2.2	23.07.93		155	T 905/90 - 3.3.1	13.11.92	(ABl. 1994, 306)	287, 383,384,445
T 654/90 - 3.3.1	08.05.91		167	T 910/90 - 3.2.4	14.04.93		123
T 656/90 - 3.4.1	13.11.91		119	T 938/90 - 3.3.3	25.03.92		257,260
T 663/90 - 3.3.1	13.08.91		308,310,311,315,628	T 939/90 - 3.3.3	16.12.93		376
T 664/90 - 3.2.2	09.07.91		199	T 952/90 - 3.2.2	23.11.92		194
T 665/90 - 3.3.2	23.09.92		179	T 953/90 - 3.4.1	12.05.92		53,71,399
T 666/90 - 3.3.2	28.02.94		307,433,630	T 955/90 - 3.4.1	21.11.91		131
T 669/90 - 3.4.1	14.08.91	(ABl. 1992, 739)	376, 507-511	T 958/90 - 3.3.1	04.12.92		112
T 675/90 - 3.3.1	24.06.92	(ABl. 1994, 58)	498-499	T 961/90 - 3.2.1	07.06.95		279
T 676/90 - 3.2.4	14.07.93		234,615	T 969/90 - 3.4.1	12.05.92		53,61,71
T 678/90 - 3.2.3	27.04.92		610	T 5/91 - 3.2.3	24.06.93		157
T 685/90 - 3.2.2	30.01.92		226,227,249	T 10/91 - 3.3.3	08.01.92		260
T 686/90 - 3.2.3	21.06.93		17	T 15/91 - 3.2.5	22.06.93		112
T 688/90 - 3.2.4	26.10.92		614	T 17/91 - 3.2.2	26.08.92		368,372-374
T 689/90 - 3.4.1	21.01.92	(ABl. 1993, 616)	236	T 24/91 - 3.2.2	05.05.94	(ABl. 1995, 512)	23,24,27
T 690/90 - 3.2.3	15.05.92		612	T 25/91 - 3.5.1	02.06.92		313,617,620
T 692/90 - 3.2.2	28.09.93		313	T 47/91 - 3.2.3	30.06.92		131
T 695/90 - 3.2.1	31.03.92		154	T 48/91 - 3.3.2	18.11.93		616,620
T 705/90 - 3.2.1	15.07.91		369,375,567	T 55/91 - 3.3.2	11.07.94		306
T 708/90 - 3.2.5	06.11.92		615	T 71/91 - 3.5.1	21.09.93		1,9
T 711/90 - 3.3.2	15.09.93		193	T 75/91 - 3.2.3	11.01.93		632
T 717/90 - 3.2.1	10.07.91		138	T 79/91 - 3.4.2	21.02.92		190,475,636
T 729/90 - 3.3.3	29.10.93		160,599	T 94/91 - 3.4.2	09.09.91		210,216
T 735/90 - 3.3.3	02.09.92		632	T 102/91 - 3.5.2	11.10.91		596
T 737/90 - 3.3.1	09.09.93		168	T 106/91 - 3.3.3	10.02.94		125
T 740/90 - 3.3.2	02.10.91		169,179,407	T 107/91 - 3.2.5	06.12.93		171
T 752/90 - 3.2.3	08.12.92		186	T 108/91 - 3.2.1	17.09.92	(ABl. 1994, 228)	262
T 755/90 - 3.3.3	01.09.92		313,388,556	T 109/91 - 3.3.2	15.01.92		404,409
T 758/90 - 3.3.2	14.07.94		581	T 110/91 - 3.3.1	24.04.92		381,556
T 760/90 - 3.4.2	24.11.92		195	T 118/91 - 3.2.1	28.07.92		392,502
T 762/90 - 3.4.2	29.11.91		193,257,601	T 119/91 - 3.4.2	28.07.92		629
T 766/90 - 3.3.2	15.07.92		312,315,628	T 122/91 - 3.3.2	09.07.91		352
T 768/90 - 3.2.4	14.11.94		138	T 125/91 - 3.2.4	03.02.92		603
				T 126/91 - 3.2.1	12.05.92		167

Entscheidungsregister

T 138/91 - 3.2.1	26.01.93	610	T 415/91 - 3.5.2	13.05.92	247
T 143/91 - 3.2.3	24.09.92	428,614	T 418/91 - 3.3.2	23.08.94	170,178-179
T 148/91 - 3.3.1	01.09.92	178	T 420/91 - 3.2.5	17.03.93	62,584
T 153/91 - 3.2.1	09.09.93	257	T 435/91 - 3.3.1	09.03.94 (ABl. 1995, 188)	116,170, 178
T 156/91 - 3.3.1	14.01.93	168,192	T 438/91 - 3.3.4	17.10.94	21,26,30
T 158/91 - 3.3.2	30.07.91	173	T 439/91 - 3.2.2	21.07.91	507
T 166/91 - 3.2.4	15.06.93	314,379	T 440/91 - 3.3.1	22.03.94	126
T 176/91 - 3.3.3	08.04.91	179,359,504	T 441/91 - 3.4.1	18.08.92	79,279,533,534,584
T 184/91 - 3.3.2	11.06.93	489,614,616,623	T 442/91 - 3.3.2	23.06.94	196
T 187/91 - 3.4.1	11.03.93 (ABl. 1994, 572)	250	T 452/91 - 3.3.3	05.07.95	181,452
T 196/91 - 3.1.1	05.12.91	521	T 453/91 - 3.5.1	31.05.94	19
T 197/91 - 3.2.4	18.01.93	629	T 455/91 - 3.3.2	20.06.94 (ABl. 1995, 684)	128,129, 137,153
T 204/91 - 3.3.1	22.06.92	530,533	T 456/91 - 3.3.3	03.11.93	169,178,195
T 205/91 - 3.2.2	16.06.92	45	T 459/91 - 3.2.3	06.06.95	620
T 206/91 - 3.3.2	08.04.92	140	T 462/91 - 3.2.2	05.07.94	53
T 209/91 - 3.2.3	23.05.91	3	T 470/91 - 3.3.1	11.05.92 (ABl. 1993, 680)	206
T 212/91 - 3.3.2	16.05.95	368,371	T 472/91 - 3.5.1	19.08.92	392
T 214/91 - 3.2.4	23.06.92	262	T 473/91 - 3.5.1	09.04.92 (ABl. 1993, 630)	337,612
T 221/91 - 3.2.1	08.12.92	58,61	T 478/91 - 3.2.1	02.06.93	156-157
T 227/91 - 3.2.2	15.12.92 (ABl. 1994, 491)	107,189	T 485/91 - 3.2.4	25.04.94	147,615
T 228/91 - 3.2.1	27.08.92	53	T 487/91 - 3.5.1	22.01.93	170
T 234/91 - 3.3.2	25.06.93	133,158	T 492/91 - 3.3.1	04.01.94	204
T 236/91 - 3.5.1	16.04.93	1,9	T 495/91 - 3.3.1	20.07.93	118,119,124,126
T 243/91 - 3.2.4	24.07.91	187	T 500/91 - 3.3.2	21.10.92	128,129,136
T 244/91 - 3.2.3	01.10.93	131	T 506/91 - 3.3.2	03.04.92	394,568,590,614
T 245/91 - 3.3.3	21.06.94	95	T 508/91 - 3.2.4	28.01.93	83
T 246/91 - 3.3.1	14.09.93	124,190	T 515/91 - 3.2.3	23.04.93	155
T 247/91 - 3.3.1	30.03.82	69,93	T 516/91 - 3.3.3	14.01.92	356
T 248/91 - 3.3.2	20.06.91	356	T 518/91 - 3.4.1	29.09.92	67
T 252/91 - 3.2.2	04.04.95	637	T 522/91 - 3.3.3	18.11.93	193
T 255/91 - 3.4.2	12.09.91 (ABl. 1993, 318)	95,269	T 523/91 - 3.3.3	29.03.93	183,629
T 257/91 - 3.4.1	17.11.92	157	T 532/91 - 3.5.1	05.07.93	296,508-509
T 258/91 - 3.3.1	19.02.93	88	T 545/91 - 3.5.1	28.04.93	533
T 263/91 - 3.2.1	04.12.92	311	T 548/91 - 3.3.2	07.02.94	143,170,178,179,528
T 267/91 - 3.3.2	28.04.93	58,61,168	T 552/91 - 3.3.1	03.03.94 (ABl. 1995, 100)	200,237
T 270/91 - 3.2.1	01.12.92	340	T 555/91 - 3.3.2	05.05.93	156
T 285/91 - 3.4.1	15.06.93	140	T 561/91 - 3.3.3	05.12.91 (ABl. 1993, 736)	504
T 289/91 - 3.3.1	10.03.93 (ABl. 1994, 649)	123, 522,528	T 563/91 - 3.2.1	01.03.93	599
T 297/91 - 3.2.4	16.06.94	565,615,618-619	T 566/91 - 3.3.2	18.05.94	146,302
T 304/91 - 3.2.2	15.12.93	475	T 570/91 - 3.2.4	26.11.93	118-120,514
T 315/91 - 3.2.3	30.11.93	610	T 574/91 - 3.3.2	13.08.93	597
T 322/91 - 3.2.5	14.10.93	611	T 576/91 - 3.3.2	18.05.93	52
T 327/91 - 3.5.1	19.11.93	313,398,400-401	T 581/91 - 3.3.3	04.08.93	266,405
T 349/91 - 3.4.2	10.03.93	175	T 582/91 - 3.2.1	11.11.92	230,269
T 360/91 - 3.3.3	01.06.93	630	T 601/91 - 3.3.1	27.07.93	407
T 367/91 - 3.5.1	14.12.92	633	T 602/91 - 3.3.2	13.09.94	58,534
T 369/91 - 3.3.1	15.05.92 (ABl. 1993, 561)	95,348, 394,602	T 605/91 - 3.2.3	20.07.93	157
T 370/91 - 3.3.2	06.07.92	610	T 606/91 - 3.2.3	27.07.93	194
T 375/91 - 3.3.3	17.11.94	372	T 613/91 - 3.2.3	05.10.93	594
T 384/91 - 3.4.2	27.09.94 (ABl. 1995, 745)	231, 232,259	T 617/91 - 3.2.2	22.01.97	156
T 391/91 - 3.3.2	22.11.93	188	T 621/91 - 3.2.3	28.09.94	510,522,529,633
T 392/91 - 3.2.5	24.06.93	590,630	T 622/91 - 3.4.2	01.02.94	46
T 393/91 - 3.3.2	12.10.94	233	T 623/91 - 3.3.1	16.02.93	185-186
T 395/91 - 3.3.4	07.12.95	398	T 624/91 - 3.2.2	16.06.93	67
T 406/91 - 3.3.1	22.10.92	179-180	T 628/91 - 3.5.2	14.09.92	247
T 407/91 - 3.3.1	15.04.93	140	T 631/91 - 3.4.1	27.01.93	595
T 408/91 - 3.3.2	23.11.93	567,622	T 632/91 - 3.3.1	01.02.94	133,595
T 409/91 - 3.3.1	18.03.93 (ABl. 1994, 653)	116,170, 178,182,191,404	T 634/91 - 3.2.2	31.05.94	55,534,584
T 410/91 - 3.2.3	13.10.93	140	T 640/91 - 3.4.1	29.09.93 (ABl. 1994, 918)	443,474, 586,629
T 411/91 - 3.3.2	10.11.93	601	T 643/91 - 3.3.3	18.09.96	571
T 412/91 - 3.2.2	27.02.96	75	T 645/91 - 3.3.1	13.07.93	78
T 413/91 - 3.3.2	25.06.92	350	T 651/91 - 3.2.1	18.02.93	83
			T 653/91 - 3.4.1	24.09.92	315

T 656/91 - 3.3.2	27.09.94	161	T 921/91 - 3.2.5	09.12.93	615
T 658/91 - 3.3.1	14.05.93	69,88	T 924/91 - 3.2.4	04.08.93	314
T 660/91 - 3.4.1	23.07.93	150	T 925/91 - 3.4.2	26.04.94 (ABl. 1995, 469)	523,524, 529,595,597,635
T 674/91 - 3.2.3	30.11.94	398-399	T 931/91 - 3.3.3	20.04.93	171,582
T 677/91 - 3.4.1	03.11.92	66,157	T 933/91 - 3.5.1	21.06.93	620
T 682/91 - 3.4.2	22.09.92	628	T 934/91 - 3.3.1	04.08.92 (ABl. 1994, 184)	566,587, 605-606
T 685/91 - 3.3.3	05.01.93	376,559	T 936/91 - 3.3.1	06.05.93	610
T 686/91 - 3.3.1	30.06.94	118-119	T 937/91 - 3.2.5	10.11.94 (ABl. 1996, 25)	540,581
T 688/91 - 3.5.1	21.04.93	183,197	T 938/91 - 3.2.3	21.09.93	559,598
T 690/91 - 3.3.4	10.01.96	605,607	T 939/91 - 3.3.4	05.12.94	426,634
T 691/91 - 3.2.2	29.07.92	612,636	T 942/91 - 3.3.2	09.02.94	78
T 697/91 - 3.3.1	20.04.94	179	T 951/91 - 3.3.3	10.03.94 (ABl. 1995, 202)	366,368, 371,428
T 699/91 - 3.2.4	21.05.93	156	T 957/91 - 3.3.3	29.09.94	272
T 701/91 - 3.2.2	04.10.93	139	T 958/91 - 3.3.2	25.03.84	54
T 705/91 - 3.4.2	27.04.93	394	T 962/91 - 3.5.2	21.04.93	17
T 706/91 - 3.2.1	15.12.92	571,596	T 968/91 - 3.3.3	12.01.94	407
T 715/91 - 3.5.1	24.03.92	347,348,359,360,362	T 972/91 - 3.5.2	12.07.93	614
T 716/91 - 3.2.4	15.05.95	296	T 985/91 - 3.2.4	23.03.94	374
T 727/91 - 3.3.1	11.08.93	595	T 986/91 - 3.2.3	06.11.95	75
T 729/91 - 3.2.4	21.11.94	62	T 988/91 - 3.2.1	29.06.93	533-534
T 731/91 - 3.2.3	03.05.95	124,347	T 990/91 - 3.3.1	25.05.92	264,630
T 734/91 - 3.5.1	07.04.92	481,629	T 1/92 - 3.3.2	27.04.92 (ABl. 1993, 685)	489,490,494, 498,569,591
T 740/91 - 3.3.3	15.12.93	237	T 3/92 - 3.2.3	03.06.94	598
T 741/91 - 3.3.1	22.09.93	124,372	T 6/92 - 3.3.1	26.10.93	609
T 746/91 - 3.5.1	20.10.93	623	T 18/92 - 3.5.2	30.04.93	611
T 748/91 - 3.2.1	23.08.93	235,313	T 27/92 - 3.2.1	25.07.94 (ABl. 1994, 853)	575
T 757/91 - 3.2.3	10.03.92	605-606	T 28/92 - 3.3.2	09.06.94	623
T 759/91 - 3.3.3	18.11.93	193	T 35/92 - 3.2.1	28.10.92	311,628
T 766/91 - 3.3.2	29.09.93	60,132	T 42/92 - 3.4.1	29.11.94	65
T 769/91 - 3.2.1	29.03.94	513	T 44/92 - 3.2.2	15.04.94	323
T 770/91 - 3.3.2	29.04.92	398,410	T 45/92 - 3.3.1	09.11.93	385,596
T 773/91 - 3.2.5	25.03.92	609,625	T 62/92 - 3.2.4	20.06.94	196
T 784/91 - 3.5.1	22.09.93	601	T 65/92 - 3.3.2	13.06.93	270,272
T 785/91 - 3.3.3	05.03.93	388	T 77/92 - 3.2.2	13.10.95	1,10
T 788/91 - 3.2.4	25.11.94	570	T 92/92 - 3.2.1	21.09.93	126,377,610
T 795/91 - 3.5.1	02.11.92	312,628	T 104/92 - 3.3.4	06.08.96	153
T 799/91 - 3.2.1	03.02.94	55	T 110/92 - 3.2.3	12.10.94	157
T 800/91 - 3.3.4	20.07.95	124	T 111/92 - 3.5.1	03.08.92	348,365
T 822/91 - 3.4.2	19.01.93	186	T 112/92 - 3.3.2	04.08.92 (ABl. 1994, 192)	148
T 830/91 - 3.3.2	15.09.94 (ABl. 1994, 728)	476,490, 492,493,497-498	T 113/92 - 3.3.1	17.12.92	477,605-606
T 833/91 - 3.5.1	16.04.93	1,18	T 117/92 - 3.2.1	02.12.93	375
T 834/91 - 3.3.3	31.08.93	118,422	T 127/92 - 3.2.1	14.12.94	270,280
T 842/91 - 3.2.3	11.05.93	49	T 128/92 - 3.3.4	30.11.94	52
T 843/91 - 3.3.1	17.03.93 (ABl. 1994, 818)	422,428, 601,605,606	T 131/92 - 3.3.3	03.03.94	272
T 843/91 - 3.3.1	05.08.93 (ABl. 1994, 832)	408,607	T 132/92 - 3.3.2	06.08.96	547
T 852/91 - 3.3.1	06.06.94	143	T 133/92 - 3.3.1	18.10.94	89,305
T 856/91 - 3.4.2	08.10.92	434,632	T 148/92 - 3.2.3	13.09.94	622
T 857/91 - 3.2.3	16.11.93	69,186	T 160/92 - 3.4.2	27.01.94 (ABl. 1995, 35)	50,287, 406,484,486
T 860/91 - 3.3.1	03.08.93	499,615	Corr. (ABl. 1995, 387)		
T 862/91 - 3.2.4	17.03.93	155	T 164/92 - 3.5.1	29.04.93 (ABl. 1995, 305)	63,128
T 867/91 - 3.3.1	12.10.93	594	T 179/92 - 3.4.2	01.03.94	347
T 869/91 - 3.5.2	06.08.92	600	T 180/92 - 3.4.2	29.06.94	615
T 879/91 - 3.3.3	08.12.93	257	T 182/92 - 3.3.3	06.04.93	633
T 880/91 - 3.4.2	26.04.93	629	T 188/92 - 3.3.2	15.12.92	600
T 881/91 - 3.2.1	04.02.93	379	T 189/92 - 3.2.4	07.10.92	131
T 884/91 - 3.4.2	08.02.94	610	T 199/92 - 3.3.1	11.01.94	522,530
T 886/91 - 3.3.2	16.06.94	129,136	T 201/92 - 3.3.3	18.07.95	371
T 891/91 - 3.4.2	16.03.93	131	T 202/92 - 3.3.1	19.07.94	305
T 898/91 - 3.3.4	18.07.97	240,572	T 219/92 - 3.5.1	18.11.93	378,598
T 904/91 - 3.3.1	18.01.95	78	T 223/92 - 3.3.2	20.07.93	129,136,174-175
T 907/91 - 3.2.3	08.10.93	481	T 227/92 - 3.4.2	01.07.93	417
T 908/91 - 3.2.2	16.11.93	475,626			
T 912/91 - 3.3.2	25.10.94	256,305			
T 919/91 - 3.4.1	15.02.93	623			

Entscheidungsregister

T 229/92 - 3.2.4	23.08.94	598	T 503/92 - 3.3.3	17.03.94	568,576
T 230/92 - 3.2.2	16.05.93	407	T 506/92 - 3.4.1	03.08.95	179
T 231/92 - 3.4.2	08.03.94	167	T 511/92 - 3.2.2	27.05.93	159-160
T 234/92 - 3.2.3	12.01.95	620	T 514/92 - 3.2.2	21.09.95	63,66
T 238/92 - 3.2.1	13.05.93	375	T 526/92 - 3.3.1	25.10.94	(ABl. 1996, 270) 541,581
T 239/92 - 3.2.5	23.02.95	409,624	T 527/92 - 3.5.1	24.01.94	228,231
T 242/92 - 3.3.2	26.05.93	169,170,178	T 536/92 - 3.2.4	29.11.93	435
T 248/92 - 3.5.2	31.05.93	301	T 540/92 - 3.3.3	01.03.95	636
T 252/92 - 3.4.2	17.06.93	618-619	T 541/92 - 3.2.1	25.01.94	156
T 253/92 - 3.5.2	22.10.93	153,601	T 543/92 - 3.3.3	13.06.94	57,61,522,533-534
T 255/92 - 3.5.2	09.09.92	608	T 570/92 - 3.3.2	22.06.95	308,628-630
T 266/92 - 3.5.1	17.10.94	394,592	T 574/92 - 3.4.1	17.03.95	103
T 267/92 - 3.3.3	04.06.96	72,556	T 578/92 - 3.4.1	02.02.94	140
T 272/92 - 3.2.1	16.08.95	69	T 585/92 - 3.3.2	09.02.95	146
T 273/92 - 3.3.3	18.08.93	118,156,595	T 588/92 - 3.4.1	18.03.94	(ABl. 1996, 129) 48,409
T 281/92 - 3.4.2	06.11.92	186	T 597/92 - 3.3.1	01.03.95	633
T 288/92 - 3.3.1	18.11.93	250,606	T 598/92 - 3.4.1	07.12.93	(ABl. 1996, 135) . . . 149,186,
T 292/92 - 3.3.2	06.09.96	161	T 599/92 - 3.4.1	25.04.94	269
T 293/92 - 3.3.3	24.08.95	507	T 601/92 - 3.2.4	20.04.95	602
T 297/92 - 3.5.1	06.10.93	445	T 612/92 - 3.3.4	28.02.96	477,623
T 304/92 - 3.5.1	23.06.93	601,619	T 627/92 - 3.5.2	30.03.93	75,257,614,626
T 309/92 - 3.2.1	05.01.94	582	T 630/92 - 3.3.2	22.02.94	170,172,174
T 315/92 - 3.5.1	27.04.93	370,372	T 631/92 - 3.3.3	11.05.95	610
T 321/92 - 3.5.2	13.01.93	127	T 637/92 - 3.2.2	21.11.95	146
T 327/92 - 3.3.4	22.04.97	52,118,303,578,584	T 645/92 - 3.3.1	12.04.94	95,620
T 329/92 - 3.2.1	29.04.93	610	T 646/92 - 3.3.2	13.09.94	112
T 330/92 - 3.2.4	10.02.94	155-156	T 649/92 - 3.3.4	02.07.96	117,134
T 334/92 - 3.3.1	23.03.94	121,124	T 653/92 - 3.3.3	11.06.96	600
T 339/92 - 3.2.5	17.02.95	366	T 655/92 - 3.3.2	11.02.97	(ABl. 1998, 97) . 522,526-527
T 340/92 - 3.2.1	05.10.94	590	T 656/92 - 3.3.1	04.05.95	185-186
T 341/92 - 3.3.1	30.08.94	(ABl. 1995, 373) 304	T 657/92 - 3.3.4	06.09.94	25,37
T 347/92 - 3.3.2	23.09.94	155	T 659/92 - 3.2.2	24.10.94	251
T 359/92 - 3.2.1	25.03.93	269-270	T 667/92 - 3.3.2	10.03.94	79
T 366/92 - 3.5.2	18.02.93	485,608,629	T 675/92 - 3.4.1	10.11.93	(ABl. 1995, 519) 519,572,609
T 367/92 - 3.3.3	22.08.96	251	T 686/92 - 3.5.1	28.10.93	342,347,363-364
T 371/92 - 3.3.3	02.12.93	(ABl. 1995, 324) . . . 347,586	T 694/92 - 3.3.4	08.05.96	131
T 382/92 - 3.2.4	26.11.92	425,587,634	T 697/92 - 3.2.2	15.06.94	(ABl. 1997, 408) 132,136,137,
T 392/92 - 3.5.2	21.01.93	629	T 703/92 - 3.2.4	14.09.95	144,168,170,172-174
T 398/92 - 3.3.2	12.11.96	234	T 705/92 - 3.4.1	08.11.94	146
T 406/92 - 3.3.2	18.01.95	53,532	T 710/92 - 3.3.3	11.10.95	449
T 410/92 - 3.5.2	20.09.93	141	T 712/92 - 3.3.4	19.06.95	381,556
T 411/92 - 3.5.1	15.12.92	302	T 714/92 - 3.2.4	18.09.92	149,186
T 418/92 - 3.2.3	10.03.92	184	T 715/92 - 3.3.2	10.02.94	157-158
T 422/92 - 3.4.2	21.02.95	78	T 720/92 - 3.3.3	31.05.94	424
T 426/92 - 3.4.1	03.03.94	160	T 737/92 - 3.3.3	12.06.95	393
T 434/92 - 3.3.3	28.11.95	149,185	T 739/92 - 3.3.3	16.07.96	188
T 436/92 - 3.3.2	20.03.95	48	T 741/92 - 3.2.2	21.06.94	536,540,579
T 439/92 - 3.2.4	16.05.94	118-120,196	T 745/92 - 3.4.1	08.06.94	59
T 441/92 - 3.5.1	10.03.95	244,245,501	T 758/92 - 3.2.1	20.05.94	147
T 446/92 - 3.3.1	28.03.95	514	T 766/92 - 3.4.1	14.05.96	142
T 447/92 - 3.5.2	07.07.93	46,77	T 769/92 - 3.5.1	31.05.94	238
T 453/92 - 3.3.1	20.12.94	155	T 771/92 - 3.3.1	19.07.95	159
T 455/92 - 3.2.4	05.10.93	189	T 775/92 - 3.5.1	07.04.93	(ABl. 1995, 525) 2,4,7,
T 457/92 - 3.5.1	26.09.94	379	T 782/92 - 3.2.1	22.06.94	14,16,20
T 461/92 - 3.4.2	05.07.94	155	T 790/92 - 3.5.1	29.10.93	305
T 465/92 - 3.2.2	14.10.94	(ABl. 1996, 32) . . 63,66,117	T 792/92 - 3.4.1	29.11.93	36
T 469/92 - 3.2.2	09.09.94	269,270,615,624	T 793/92 - 3.2.4	16.07.93	58,61,405
T 472/92 - 3.3.3	20.11.96	(ABl. 1998, 161) . . 60,61,72,	T 795/92 - 3.3.2	23.04.96	11
		405,407	T 798/92 - 3.4.1	28.07.94	386
T 473/92 - 3.5.1	10.03.95	323,614	T 802/92 - 3.4.1	22.07.94	474
T 482/92 - 3.3.1	23.01.97	118	T 804/92 - 3.5.2	08.09.93	266
T 484/92 - 3.3.3	30.12.93	178,191	T 812/92 - 3.2.1	21.11.95	146
T 488/92 - 3.2.1	15.09.93	186			232
T 492/92 - 3.3.1	18.01.96	171			(ABl. 1995, 379) 232
T 494/92 - 3.3.3	13.06.93	314			(ABl. 1994, 862) 400
T 501/92 - 3.4.1	01.06.95	(ABl. 1996, 261) . . 305,385,			158

T 820/92 - 3.3.2	11.01.94	(ABl. 1995, 113)	20,21, 26,28,30	T 1077/92 - 3.2.2	05.12.95	156
T 831/92 - 3.4.1	13.12.94	617-618		T 1085/92 - 3.5.2	10.11.94	54
T 832/92 - 3.5.1	23.06.94	513		T 1096/92 - 3.3.3	16.05.94	147
T 838/92 - 3.2.1	10.01.95	322,397,400,401, 409,562,571,587		T 1097/92 - 3.3.3	27.09.93	612
T 856/92 - 3.4.2	08.02.95	305,577		T 1101/92 - 3.3.2	13.06.96	299,626,629
T 861/92 - 3.3.2	01.02.93	203,215		T 1105/92 - 3.2.4	21.01.94	120
T 870/92 - 3.2.5	08.08.97	519,525,572		T 18/93 - 3.3.1	07.11.94	581
T 879/92 - 3.5.1	16.03.94	311-312		T 26/93 - 3.5.2	16.12.94	607
T 881/92 - 3.3.3	22.04.96	124		T 28/93 - 3.2.3	07.07.94	522,534
T 882/92 - 3.3.3	22.04.96	124		T 33/93 - 3.3.1	05.05.93	487,630
T 884/92 - 3.3.3	22.04.96	124		T 39/93 - 3.3.3	14.02.96 (ABl. 1997, 134)	125,127, 319,399
T 887/92 - 3.5.1	19.04.94	11		T 51/93 - 3.3.4	08.06.94	101,106
T 890/92 - 3.2.1	12.07.94	305		T 55/93 - 3.2.2	15.03.95	138
T 892/92 - 3.3.1	24.06.93 (ABl. 1994, 664)	314, 513,514,629		T 59/93 - 3.5.1	20.04.94	4
T 896/92 - 3.2.1	28.04.94	69,567		T 63/93 - 3.2.2	28.07.93	475
T 897/92 - 3.2.4	21.03.95	118		T 68/93 - 3.3.1	24.01.95	69
T 910/92 - 3.4.2	17.05.95	391		T 71/93 - 3.4.2	01.06.93	67-68
T 917/92 - 3.3.1	06.05.93	179		T 74/93 - 3.3.1	09.11.94 (ABl. 1995, 712)	28,164-165
T 920/92 - 3.4.2	19.10.95	168		T 81/93 - 3.2.4	12.04.95	434
T 923/92 - 3.3.4	08.11.95 (ABl. 1996, 564)	136,170, 172,270		T 82/93 - 3.4.1	15.05.95 (ABl. 1996, 274)	20-22, 37,259,614-615
T 930/92 - 3.4.1	19.10.94 (ABl. 1996, 191)	315,562, 563,566		T 85/93 - 3.4.1	17.10.96 (ABl. 1998, 183)	371,531
T 931/92 - 3.3.3	10.08.93	65		T 89/93 - 3.2.1	16.05.94	475
T 933/92 - 3.4.1	06.12.93 (ABl. 1994, 740)	583		T 92/93 - 3.4.1	31.07.95	620
T 939/92 - 3.3.1	12.09.95 (ABl. 1996, 309)	117,133, 135,141,144,191,193,404,614		T 96/93 - 3.2.4	23.01.95	623
T 943/92 - 3.2.4	10.04.95	155		T 104/93 - 3.4.1	19.07.93	187
T 951/92 - 3.4.1	15.02.95 (ABl. 1996, 53)	296,481, 515,629		T 105/93 - 3.3.1	22.05.95	296,515
T 952/92 - 3.4.1	17.08.94 (ABl. 1995, 755)	71,614		T 124/93 - 3.3.2	10.08.95	285
T 955/92 - 3.3.2	26.09.95	265		T 125/93 - 3.3.3	04.12.96	380,567
T 957/92 - 3.3.1	21.12.93	123,156		T 134/93 - 3.4.2	16.11.95	155
T 958/92 - 3.2.2	18.12.95	610		T 141/93 - 3.3.3	15.03.96	83
T 964/92 - 3.3.1	23.08.94	121-122		T 149/93 - 3.3.2	23.03.95	135
T 965/92 - 3.3.2	08.08.95	45		T 150/93 - 3.2.4	06.03.95	374
T 968/92 - 3.2.3	28.07.94	580		T 152/93 - 3.3.1	21.03.95	124,155
T 969/92 - 3.2.2	31.03.95	63		T 153/93 - 3.3.1	21.02.94	605-606
T 971/92 - 3.3.1	07.09.94	146		T 165/93 - 3.2.1	12.07.94	510
T 973/92 - 3.2.1	06.12.93	611		T 167/93 - 3.3.1	03.05.96 (ABl. 1997, 229)	606
T 986/92 - 3.2.1	28.09.94	156		T 169/93 - 3.3.1	10.07.96	578
T 996/92 - 3.3.1	23.03.93	593		T 186/93 - 3.2.4	22.05.95	623
T 1000/92 - 3.3.1	11.05.94	122		T 187/93 - 3.3.4	05.03.97	136,168,170,172-173
T 1002/92 - 3.4.1	06.07.94 (ABl. 1995, 605)	15,16, 368,534,542,555		T 191/93 - 3.4.2	07.06.94	234
T 1011/92 - 3.2.3	16.09.94	575		T 193/93 - 3.5.1	06.08.93	484
T 1014/92 - 3.3.1	10.01.95	157		T 195/93 - 3.3.4	04.05.95	574,575,609
T 1019/92 - 3.2.1	09.06.94	372,530,537		T 203/93 - 3.4.1	01.09.94	135,156
T 1032/92 - 3.4.1	23.08.94	623		T 204/93 - 3.5.1	29.10.93	19,162
T 1037/92 - 3.4.1	29.08.96	131		T 206/93 - 3.3.3	30.10.96	621
T 1042/92 - 3.2.4	28.10.93	612		T 210/93 - 3.3.3	12.07.94	113
T 1045/92 - 3.3.3	21.10.93	194,629		T 219/93 - 3.3.3	16.09.93	612,626
T 1048/92 - 3.3.1	05.12.94	90		T 220/93 - 3.3.3	30.11.93	629
T 1049/92 - 3.2.3	10.11.94	633		T 225/93 - 3.3.3	13.05.97	171
T 1050/92 - 3.2.2	20.11.95	275		T 229/93 - 3.3.1	21.02.97	477
T 1051/92 - 3.2.1	26.04.94	309,635		T 233/93 - 3.2.5	28.10.96	152,579
T 1054/92 - 3.2.2	20.06.96	59,61,272,404		T 234/93 - 3.3.4	15.05.97	132
T 1055/92 - 3.5.1	31.03.94 (ABl. 1995, 214)	179,192		T 238/93 - 3.2.2	10.05.94	147
T 1059/92 - 3.5.1	21.09.93	620		T 240/93 - 3.4.1	17.10.94	160
T 1063/92 - 3.3.3	15.10.93	605-606		T 249/93 - 3.3.3	27.05.98	603
T 1066/92 - 3.3.2	05.07.95	537,540		T 252/93 - 3.2.2	07.02.95	534,584
T 1067/92 - 3.4.1	16.07.94	623		T 254/93 - 3.3.2	14.05.97 (ABl. 1998, 285)	107,115
T 1072/92 - 3.2.3	28.06.94	154		T 255/93 - 3.4.1	27.09.94	368
				T 263/93 - 3.3.1	12.01.94	511,513
				T 265/93 - 3.3.2	22.09.93	386
				T 276/93 - 3.3.3	15.09.95 (ABl. 1996, 330)	318
				T 279/93 - 3.3.1	12.12.96	113,165,257
				T 286/93 - 3.3.1	22.11.96	151
				T 291/93 - 3.2.5	22.06.95	635

Entscheidungsregister

T 292/93 - 3.2.5	13.02.97	53,56	T 660/93 - 3.4.2	19.07.96	95
T 296/93 - 3.3.4	28.07.94 (ABl. 1995, 627)	136,269, 270,272,276,404,575,601	T 666/93 - 3.2.3	13.12.94	138
T 298/93 - 3.3.1	19.12.96	118	T 669/93 - 3.2.3	13.02.95	269
T 311/93 - 3.3.1	16.01.97	268	T 687/93 - 3.4.2	11.07.96	402
T 321/93 - 3.2.4	15.03.95	577	T 690/93 - 3.3.2	11.10.94	291
T 322/93 - 3.3.3	02.04.97	169	T 702/93 - 3.4.1	10.02.94	203,614
T 325/93 - 3.3.3	11.09.97	119	T 703/93 - 3.4.1	17.12.96	159
T 326/93 - 3.5.1	29.11.94	61,404	T 712/93 - 3.2.2	14.04.97	37
T 339/93 - 3.3.4	18.04.96	528	T 713/93 - 3.2.2	12.02.96	138
T 350/93 - 3.4.2	20.01.94	190,197	T 714/93 - 3.2.1	20.11.95	611
T 351/93 - 3.2.3	01.03.95	154,158	T 720/93 - 3.4.2	19.09.95	608
T 352/93 - 3.3.1	04.04.95	85	T 726/93 - 3.2.5	01.07.94 (ABl. 1995, 478)	459
T 356/93 - 3.3.4	21.02.95 (ABl. 1995, 545)	38,39, 41,43-44	T 731/93 - 3.3.1	01.12.94	313
T 365/93 - 3.2.5	27.07.95	55	T 739/93 - 3.2.3	06.04.95	65
T 374/93 - 3.3.1	04.03.97	248	T 740/93 - 3.2.4	10.01.96	435,631
T 375/93 - 3.2.3	02.09.94	125	T 748/93 - 3.3.3	19.04.94	335
T 377/93 - 3.2.5	29.10.93	347	T 752/93 - 3.2.4	16.07.96	394,577
T 378/93 - 3.4.1	06.12.95	133	T 767/93 - 3.3.4	13.11.96	276
T 380/93 - 3.3.3	10.02.94	118,124	T 790/93 - 3.5.2	15.07.94	499,634
T 381/93 - 3.5.1	12.08.94	338,347,352,363	T 793/93 - 3.3.3	27.09.95	66,404
T 382/93 - 3.3.1	19.09.96	407	T 795/93 - 3.3.1	29.10.96	117,118,134,156,396
T 404/93 - 3.5.2	28.09.94	46	T 798/93 - 3.2.1	20.06.96 (ABl. 1997, 363)	400,526,528
T 410/93 - 3.3.3	16.07.96	119	T 803/93 - 3.4.1	19.07.95 (ABl. 1996, 204)	418,419,615
T 412/93 - 3.3.4	21.11.94	129,137,168,174-176	T 813/93 - 3.3.1	17.10.94	124
T 419/93 - 3.3.3	19.07.95	124	T 815/93 - 3.3.3	19.06.96	83
T 422/93 - 3.3.1	21.09.95 (ABl. 1997, 24)	123,127	T 818/93 - 3.2.2	02.04.96	57,125,146,147,233-234
T 430/93 - 3.2.2	17.06.97	512	T 822/93 - 3.3.2	23.05.95	351
T 431/93 - 3.2.1	17.11.94	159	T 823/93 - 3.2.4	18.10.96	56
T 433/93 - 3.4.1	06.12.96 (ABl. 1997, 509)	427,515, 543	T 825/93 - 3.4.1	14.01.97	128
T 441/93 - 3.3.4	27.03.96	128,130,281	T 828/93 - 3.4.2	07.05.96	272,280,394
T 443/93 - 3.5.2	22.03.95	397,537	T 829/93 - 3.4.2	24.05.96	549
T 469/93 - 3.4.2	09.06.94	347	T 840/93 - 3.3.2	11.07.95 (ABl. 1996, 335)	616,622
T 471/93 - 3.2.3	05.12.95	575	T 847/93 - 3.4.2	31.01.95	374,380,381,558,598
T 473/93 - 3.3.2	01.02.94	401	T 848/93 - 3.4.1	03.02.98	112
T 487/93 - 3.3.4	06.02.96	482	T 860/93 - 3.3.3	29.12.93 (ABl. 1995, 47)	179,196,633
T 493/93 - 3.3.4	30.01.97	260	T 861/93 - 3.3.3	29.04.94	377
T 505/93 - 3.2.2	10.11.95	584	T 863/93 - 3.5.1	17.02.94	632
T 516/93 - 3.3.2	02.04.97	474	T 866/93 - 3.3.1	08.09.97	79
T 527/93 - 3.2.2	20.01.95	379,602	T 870/93 - 3.4.1	18.02.98	310
T 528/93 - 3.4.1	23.10.96	394,580,590	T 885/93 - 3.3.3	15.02.96	319
T 530/93 - 3.4.2	08.02.96	36	T 889/93 - 3.5.2	10.02.95	239
T 540/93 - 3.2.4	08.02.94	146	T 915/93 - 3.3.4	22.04.94	137
T 582/93 - 3.5.1	23.06.94	63	T 919/93 - 3.3.4	18.11.98	277
T 583/93 - 3.3.3	04.01.96 (ABl. 1996, 496)	144, 248,622	T 926/93 - 3.4.1	01.10.96 (ABl. 1997, 447)	538
T 588/93 - 3.3.2	31.01.96	127,179	T 928/93 - 3.4.2	23.01.97	69,542
T 589/93 - 3.2.1	15.06.94	484-485	T 932/93 - 3.2.1	31.01.95	594
T 590/93 - 3.3.1	10.05.94 (ABl. 1995, 387)	526,528	T 937/93 - 3.2.4	04.03.97	397,401
T 597/93 - 3.2.2	17.02.97	139	T 943/93 - 3.4.1	03.08.94	64
T 599/93 - 3.4.1	04.10.96	12	T 954/93 - 3.3.3	06.02.97	409
T 601/93 - 3.3.1	13.09.94	356	T 956/93 - 3.2.4	17.11.94	347
T 605/93 - 3.5.1	20.01.95	225	T 961/93 - 3.2.4	14.01.94	598
T 607/93 - 3.4.2	14.02.96	74	T 970/93 - 3.2.1	15.03.96	398,401,403,556
T 616/93 - 3.2.4	27.06.95	122	T 972/93 - 3.4.2	16.06.94	468
T 623/93 - 3.5.2	19.10.95	46,543	T 973/93 - 3.4.2	15.06.94	468
T 630/93 - 3.5.1	27.10.93	182-183	T 977/93 - 3.3.4	30.03.99	68
T 647/93 - 3.5.2	06.04.94 (ABl. 1995, 132)	307,434, 443,492,612,630,632,636-637	T 986/93 - 3.2.1	25.04.95 (ABl. 1996, 215)	539,582,586
T 653/93 - 3.3.1	21.10.96	96	T 988/93 - 3.4.1	04.07.96	534
T 655/93 - 3.2.3	25.10.94	620	T 989/93 - 3.3.1	16.04.97	118,119,143
T 656/93 - 3.2.2	12.03.96	138	T 999/93 - 3.4.2	09.03.95	437,494
T 659/93 - 3.3.3	07.09.94	170,191	T 1016/93 - 3.2.1	23.03.95	370,381
			T 1027/93 - 3.4.2	11.11.94	141
			T 1039/93 - 3.5.2	08.02.96	239
			T 1040/93 - 3.2.4	16.05.95	118,120
			T 1049/93 - 3.3.1	03.08.99	305
			T 1050/93 - 3.3.3	07.11.96	185
			T 1052/93 - 3.3.1	10.01.96	272,275

T 1056/93 - 3.2.1	16.01.96	269	T 387/94 - 3.3.4	07.03.97	128
T 1062/93 - 3.3.2	30.04.97	126	T 397/94 - 3.4.2	05.04.95	629
T 1071/93 - 3.4.2	22.12.94	301	T 401/94 - 3.3.3	18.08.94	86
T 1072/93 - 3.3.3	18.09.97	573	T 405/94 - 3.4.2	12.07.95	300
T 1074/93 - 3.3.4	15.12.98	127	T 406/94 - 3.3.5	17.12.97	93
T 1076/93 - 3.4.2	16.02.95	57	T 412/94 - 3.3.1	05.06.96	161
T 1077/93 - 3.3.2	30.05.96	21,29-30	T 414/94 - 3.4.2	14.05.98	305
T 1082/93 - 3.3.3	14.11.97	275	T 426/94 - 3.3.2	22.05.96	185,241
T 2/94 - 3.4.1	04.02.98	128	T 432/94 - 3.3.1	19.06.97	585
T 20/94 - 3.3.1	04.11.98	201,258	T 455/94 - 3.2.4	10.12.96	135,581
T 27/94 - 3.2.1	14.05.96	607	T 462/94 - 3.5.1	10.01.96	623
T 34/94 - 3.4.2	22.03.94	61,534,584	T 464/94 - 3.3.4	21.05.97	64,404
T 45/94 - 3.2.1	02.11.94	383	T 467/94 - 3.3.1	04.11.99	143
T 51/94 - 3.5.2	08.06.94	443,633	T 469/94 - 3.3.2	01.07.97	25,27,32,111
T 61/94 - 3.5.1	12.10.95	192	T 479/94 - 3.5.1	31.07.95	629
T 63/94 - 3.3.4	18.01.95	137	T 488/94 - 3.4.2	02.07.97	388
T 68/94 - 3.3.4	11.08.99	303	T 498/94 - 3.3.4	22.06.98	175
T 69/94 - 3.3.2	18.06.96	122,620	T 501/94 - 3.5.2	10.07.96	(ABl. 1997, 193) 378
T 77/94 - 3.2.3	28.04.98	62	Corr.	(ABl. 1997, 376)	
T 86/94 - 3.3.3	08.07.97	585	T 503/94 - 3.2.4	11.10.95	374
T 89/94 - 3.3.3	05.07.94	308,629-630	T 515/94 - 3.3.4	29.10.97	601
T 97/94 - 3.3.3	15.07.97	(ABl. 1998, 467) 319, 375,405	T 520/94 - 3.4.1	07.07.94	482
T 105/94 - 3.2.2	29.07.97	581	T 522/94 - 3.2.5	22.09.97	(ABl. 1998, 421) 522,535
T 118/94 - 3.4.1	12.02.98	150	T 529/94 - 3.3.2	09.10.97	313,478
T 125/94 - 3.3.2	29.05.96	623	T 533/94 - 3.3.1	23.03.95	532
T 134/94 - 3.3.2	12.11.96	274-275	T 534/94 - 3.3.1	23.03.95	532
T 135/94 - 3.5.1	12.06.95	146	T 542/94 - 3.2.1	07.05.96	245
T 143/94 - 3.3.2	06.10.95	(ABl. 1996, 430) 104,106	T 544/94 - 3.3.2	22.01.97	148,563
T 144/94 - 3.3.6	12.10.99	633	T 552/94 - 3.3.1	04.12.98	275
T 164/94 - 3.3.1	11.11.96	160	T 557/94 - 3.2.5	12.12.96	452,604
T 189/94 - 3.2.1	12.01.95	247	T 561/94 - 3.3.1	06.12.96	161
T 200/94 - 3.3.1	23.10.97	135,406	T 575/94 - 3.2.1	11.07.96	397,400,622
T 207/94 - 3.3.4	08.04.97	(ABl. 1999, 273) 129,136, 137,276	T 590/94 - 3.3.3	03.05.96	45,132,236,522,524,575
T 209/94 - 3.3.3	11.10.96	93	T 609/94 - 3.4.2	27.02.97	608
T 223/94 - 3.2.4	16.02.96	138	T 610/94 - 3.4.2	20.06.96	621
T 226/94 - 3.4.1	20.03.96	140	T 619/94 - 3.2.2	12.12.95	151
T 238/94 - 3.2.1	11.06.97	630	T 620/94 - 3.5.2	13.06.95	269,280
T 239/94 - 3.5.1	15.09.95	78	T 631/94 - 3.2.5	28.03.95	(ABl. 1996, 67) 431,518
T 240/94 - 3.5.1	04.12.96	620-621	T 635/94 - 3.2.3	25.04.95	366
T 259/94 - 3.3.1	11.08.98	377	T 645/94 - 3.3.5	22.10.97	154
T 270/94 - 3.3.1	22.01.98	544	T 648/94 - 3.3.1	26.10.94	612
T 284/94 - 3.4.1	25.11.98	(ABl. 1999, 464) 227	T 668/94 - 3.3.1	20.10.98	144
T 286/94 - 3.2.1	22.06.95	370	T 671/94 - 3.3.1	11.06.96	132
T 295/94 - 3.2.4	26.07.94	155	T 676/94 - 3.2.1	06.02.96	168
T 301/94 - 3.3.2	28.11.96	72,396,403	T 681/94 - 3.2.1	18.06.96	159
T 309/94 - 3.3.3	19.03.97	482	T 687/94 - 3.2.2	23.04.96	125,139
T 311/94 - 3.3.1	28.06.94	487	T 697/94 - 3.4.1	28.04.97	156
T 312/94 - 3.4.1	04.09.97	63	T 698/94 - 3.3.3	17.02.97	435
T 323/94 - 3.2.4	26.09.96	579	T 715/94 - 3.4.2	13.11.97	585
T 324/94 - 3.4.1	07.05.96	139,141	T 731/94 - 3.2.1	15.02.96	139
T 329/94 - 3.2.2	11.06.97	(ABl. 1998, 241) 21,23,24, 33,37	T 740/94 - 3.2.3	09.05.96	551,629
T 332/94 - 3.3.1	18.02.98	191	T 750/94 - 3.4.1	01.04.97	(ABl. 1998, 32) 61,403, 404,482
T 334/94 - 3.3.3	25.09.97	420	T 751/94 - 3.4.3	12.05.99	95
T 341/94 - 3.3.2	13.07.95	154	T 752/94 - 3.3.1	24.05.00	195
T 348/94 - 3.2.2	21.10.98	51,404	T 772/94 - 3.5.1	20.03.96	118
T 356/94 - 3.2.1	30.06.95	300,376	T 780/94 - 3.5.1	24.10.96	127
T 363/94 - 3.2.3	22.11.95	139	T 792/94 - 3.2.5	11.10.00	226
T 372/94 - 3.3.1	14.08.96	594	T 794/94 - 3.3.4	17.09.98	549,619
T 373/94 - 3.3.2	31.07.98	121,132,157	T 796/94 - 3.5.2	27.11.95	469
T 378/94 - 3.2.4	19.03.96	64	T 804/94 - 3.2.1	10.07.95	635
T 382/94 - 3.4.2	17.04.97	(ABl. 1998, 24) 225,456	T 808/94 - 3.4.2	26.01.95	308,314,485,636
T 385/94 - 3.3.4	24.06.97	116	T 817/94 - 3.2.4	30.07.96	120,153
T 386/94 - 3.3.4	11.01.96	(ABl. 1996, 658) 137,172	T 820/94 - 3.3.4	29.11.96	610
			T 826/94 - 3.4.2	30.11.95	80
			T 828/94 - 3.5.1	18.10.96	349,350,362

Entscheidungsregister

T 833/94 - 3.5.1	20.08.98	408,611	T 280/95 - 3.5.2	23.10.96	135
T 840/94 - 3.3.1	26.03.96 (ABl. 1996, 680)	339	T 281/95 - 3.5.2	24.09.96	595
T 848/94 - 3.3.3	03.06.97	61,160,405	T 289/95 - 3.2.1	04.03.97	243
T 856/94 - 3.3.4	05.06.97	137	T 301/95 - 3.2.5	27.06.97 (ABl. 1997, 519)	526
T 861/94 - 3.2.2	19.09.95	290-291	T 317/95 - 3.3.2	26.02.99	105
T 871/94 - 3.2.4	24.10.96	121	T 321/95 - 3.4.2	06.11.96	288
T 873/94 - 3.4.1	10.07.96 (ABl. 1997, 456)	243,246	T 322/95 - 3.3.3	10.08.99	156,368
T 882/94 - 3.3.3	07.08.97	160	T 325/95 - 3.4.2	18.11.97	252
T 892/94 - 3.3.2	19.01.99 (ABl. 2000, 1)	114,115,306	T 337/95 - 3.3.1	30.01.96 (ABl. 1996, 628)	180
T 905/94 - 3.2.3	11.06.96	402	T 338/95 - 3.3.1	30.01.96	180
T 912/94 - 3.4.1	06.05.97	124,140	T 343/95 - 3.3.4	17.11.97	285,288,404
T 913/94 - 3.3.2	27.02.98	108,151	T 349/95 - 3.2.4	14.02.97	158
T 917/94 - 3.3.6	28.10.99	80,241,252	T 353/95 - 3.3.2	25.07.00	572
T 921/94 - 3.3.1	30.10.98	299,631	T 364/95 - 3.2.4	20.11.96	269
T 922/94 - 3.3.3	30.10.97	550,581-582	T 373/95 - 3.3.2	06.12.96	69
T 930/94 - 3.3.1	15.10.97	117,143	T 389/95 - 3.5.2	15.10.97	598
T 949/94 - 3.5.2	24.03.95	337,361	T 396/95 - 3.3.2	17.09.96	247
T 953/94 - 3.5.1	15.07.96	4,162	T 401/95 - 3.3.1	28.01.99	578,620
T 958/94 - 3.3.2	30.09.96 (ABl. 1997, 241)	102	T 402/95 - 3.4.1	06.10.99	128
T 960/94 - 3.3.4	13.09.00	426,630	T 434/95 - 3.2.3	17.06.97	139,306,562
T 977/94 - 3.2.1	18.12.97	192,604	T 436/95 - 3.4.2	29.09.00	605-606
T 982/94 - 3.4.2	16.09.97	240	T 442/95 - 3.3.4	26.09.96	479
T 3/95 - 3.2.4	24.09.97	529,596	T 446/95 - 3.2.2	23.03.99	518
T 7/95 - 3.5.1	23.07.96	509	T 460/95 - 3.5.1	20.10.97 (ABl. 1998, 587)	288,289,356,357,594,624
T 27/95 - 3.2.3	25.06.96	582	T 463/95 - 3.5.2	29.01.97	548
T 32/95 - 3.5.2	28.10.96	406	T 476/95 - 3.2.1	20.06.96	426
T 35/95 - 3.2.4	01.10.96	120	T 480/95 - 3.4.2	05.11.96	58
T 68/95 - 3.3.1	23.09.97	124	T 481/95 - 3.4.2	15.05.97	580
T 70/95 - 3.3.4	12.01.99	119	T 487/95 - 3.2.4	07.08.97	118,120
T 72/95 - 3.3.5	18.03.98	141	T 493/95 - 3.2.4	22.10.96	340,355,596
T 73/95 - 3.3.3	18.03.99	158	T 494/95 - 3.2.4	30.06.97	511-512
T 78/95 - 3.3.4	27.09.96	610	T 506/95 - 3.5.2	05.02.97	118
T 86/95 - 3.2.2	09.09.97	51	T 530/95 - 3.3.4	10.06.97	129
T 104/95 - 3.3.4	16.09.97	142	T 531/95 - 3.2.1	26.08.97	154-155
T 111/95 - 3.3.2	13.03.96	317	T 543/95 - 3.2.3	10.11.97	396,398
T 112/95 - 3.2.1	19.02.98	231	T 556/95 - 3.5.1	08.08.96 (ABl. 1997, 205)	308,500
T 114/95 - 3.2.1	08.04.97	538	T 558/95 - 3.2.1	10.02.97	396,397,516,520
T 119/95 - 3.2.1	13.01.98	619	T 576/95 - 3.2.3	15.04.97	123
T 121/95 - 3.4.1	03.02.98	482,493	T 582/95 - 3.2.1	28.01.97	510,512
T 134/95 - 3.2.1	22.10.96	256	T 583/95 - 3.2.3	22.12.97	578
T 136/95 - 3.2.1	25.02.97 (ABl. 1998, 198)	270	T 589/95 - 3.3.3	05.11.98	140
	Corr. (ABl. 1998, 480)		T 600/95 - 3.3.1	28.11.96	63
T 142/95 - 3.2.3	04.05.98	630	T 609/95 - 3.3.2	27.08.98	238
T 144/95 - 3.2.4	26.02.99	575	T 610/95 - 3.3.2	21.07.99	66,146,549
T 151/95 - 3.3.2	18.06.98	199	T 611/95 - 3.2.5	13.07.99	49
T 152/95 - 3.5.2	03.07.96	529,602,620	T 615/95 - 3.3.1	16.12.97	230,436,613
T 154/95 - 3.2.1	27.01.98	544	T 632/95 - 3.2.3	22.10.96	407
T 156/95 - 3.3.1	30.03.98	143	T 639/95 - 3.3.4	21.01.98	173-174
T 159/95 - 3.3.1	19.04.00	241	T 645/95 - 3.3.5	25.02.99	241
T 165/95 - 3.5.2	07.07.97	611	T 665/95 - 3.2.3	01.03.99	403
T 172/95 - 3.3.3	05.03.98	271	T 670/95 - 3.3.5	09.06.98	519,572
T 180/95 - 3.3.1	02.12.96	613	T 671/95 - 3.3.3	15.01.96	628
T 183/95 - 3.5.1	25.06.96	636	T 681/95 - 3.4.2	02.11.95	347
T 187/95 - 3.4.2	03.02.97	296,481	T 693/95 - 3.2.3	23.10.00	315,317,562
T 189/95 - 3.3.2	29.02.00	114	T 706/95 - 3.3.5	22.05.00	114
T 193/95 - 3.4.1	26.11.98	276	T 708/95 - 3.4.2	16.12.96	598
T 211/95 - 3.5.2	09.07.97	245	T 727/95 - 3.3.4	21.05.99 (ABl. 2001, 1)	173
T 223/95 - 3.5.2	04.03.97	375,379,507	T 736/95 - 3.3.4	09.10.00 (ABl. 2001, 191)	539
T 227/95 - 3.5.1	11.4.96	435,634	T 739/95 - 3.2.4	26.06.97	120
T 231/95 - 3.2.1	04.06.96	621	T 752/95 - 3.2.3	22.06.99	534
T 236/95 - 3.2.1	16.07.96	247	T 767/95 - 3.3.4	05.09.00	86
T 241/95 - 3.3.2	14.06.00 (ABl. 2001, 103)	28,188	T 786/95 - 3.2.4	13.10.97	532
T 252/95 - 3.3.2	21.08.98	366,596	T 789/95 - 3.4.2	13.03.97	508
T 253/95 - 3.3.3	17.12.97	300,429,573	T 792/95 - 3.2.1	05.08.97	547
T 272/95 - 3.3.4	15.04.99 (ABl. 1999, 590)	528,590	T 794/95 - 3.4.2	07.07.97	612,637
T 274/95 - 3.4.1	02.02.96 (ABl. 1997, 99)	542,583			

T 795/95 - 3.2.1	06.10.98	254	T 366/96 - 3.3.6	17.02.00	87
T 798/95 - 3.3.1	06.12.95	431,499	T 367/96 - 3.4.2	03.12.97	551
T 804/95 - 3.3.1	04.12.97	366	T 373/96 - 3.2.2	25.05.00	394
T 809/95 - 3.2.1	29.04.97	53,58,274	T 379/96 - 3.3.2	13.01.99	131
T 838/95 - 3.3.2	09.12.99	131	T 382/96 - 3.3.3	07.07.99	386
T 839/95 - 3.3.5	23.06.98	487	T 395/96 - 3.3.6	11.06.99	150
T 841/95 - 3.4.2	13.06.96	184	T 405/96 - 3.2.1	08.11.96	628
T 850/95 - 3.3.2	12.07.96	(ABl. 1997, 152) 438,439,631	T 410/96 - 3.5.1	25.07.97	184
T 870/95 - 3.4.2	14.07.98	80	T 452/96 - 3.3.2	05.04.00	154,320
T 881/95 - 3.2.1	25.06.97	170,316	T 458/96 - 3.4.2	07.10.98	196
T 897/95 - 3.4.3	22.02.00	139	T 459/96 - 3.3.5	27.07.99	527
T 900/95 - 3.5.2	05.11.97	155	T 461/96 - 3.3.5	27.07.99	527
T 901/95 - 3.5.2	29.10.98	61,373	T 475/96 - 3.3.3	15.06.99	368
T 908/95 - 3.2.1	21.07.97	576	T 476/96 - 3.3.3	29.04.99	301,319
T 915/95 - 3.3.3	23.11.99	242	T 477/96 - 3.4.3	25.07.00	134
T 919/95 - 3.2.2	16.01.97	613	T 481/96 - 3.4.2	16.09.96	611
T 923/95 - 3.2.2	12.11.96	288,290	T 503/96 - 3.5.2	12.01.99	551
T 931/95 - 3.5.1	08.09.00	(ABl. 2001, 441) 1,2,15,123	T 505/96 - 3.5.1	15.12.98	153
T 938/95 - 3.2.1	06.03.97	230	T 522/96 - 3.2.1	07.05.98	251
T 939/95 - 3.5.1	23.01.98	(ABl. 1998, 481) 613, 624,636	T 528/96 - 3.5.1	18.11.98	310
T 960/95 - 3.3.3	31.03.99	160,386,522,524	T 541/96 - 3.4.1	07.03.01	163
T 971/95 - 3.4.3	15.09.00	118	T 549/96 - 3.3.1	09.03.99	307,387
T 980/95 - 3.3.3	18.02.98	197	T 561/96 - 3.4.2	16.01.97	169
T 1002/95 - 3.2.1	10.02.98	577	T 570/96 - 3.3.3	20.08.98	619
T 1007/95 - 3.3.3	17.11.98	(ABl. 1999, 733) 598	T 574/96 - 3.3.1	30.07.99	181
T 24/96 - 3.2.4	04.03.99	549	T 596/96 - 3.3.2	14.12.99	241
T 37/96 - 3.3.6	07.02.00	49	T 608/96 - 3.3.1	11.07.00	76,241
T 43/96 - 3.5.2	05.07.96	359	T 610/96 - 3.5.2	10.11.98	94
T 48/96 - 3.5.1	25.08.98	61,403	T 624/96 - 3.4.2	06.02.97	337,355
T 59/96 - 3.3.1	07.04.99	118-119	T 626/96 - 3.2.1	10.01.97	156,158
T 64/96 - 3.2.1	30.09.97	232	T 637/96 - 3.2.4	27.11.97	577
T 65/96 - 3.3.3	18.03.98	96,597	T 643/96 - 3.3.1	14.10.96	143,279,299
T 79/96 - 3.3.5	20.10.98	80	T 648/96 - 3.5.2	16.03.98	547,551,618,630
T 80/96 - 3.3.2	16.06.99	(ABl. 2000, 50) 82,165	T 656/96 - 3.2.3	21.06.99	515
T 92/96 - 3.5.2	12.09.97	482	T 674/96 - 3.3.2	29.04.99	171,549
T 107/96 - 3.2.5	25.11.98	278	T 686/96 - 3.3.5	06.05.99	81
T 113/96 - 3.2.4	19.12.97	373	T 708/96 - 3.5.1	14.11.97	119
T 115/96 - 3.2.4	25.02.97	138	T 711/96 - 3.2.4	17.06.98	140
T 120/96 - 3.2.3	06.02.97	513	T 717/96 - 3.2.4	10.07.97	138
T 135/96 - 3.2.1	20.01.97	436,603	T 730/96 - 3.3.1	19.10.99	117,118,162
T 142/96 - 3.2.2	14.04.99	591,613	T 737/96 - 3.3.4	09.03.00	137
T 158/96 - 3.3.2	28.10.98	63	T 740/96 - 3.2.6	26.10.00	196
T 161/96 - 3.3.4	03.11.97	(ABl. 1999, 331) 288, 291,443	T 742/96 - 3.2.5	09.06.97	(ABl. 1997, 533) 289
T 165/96 - 3.3.6	30.05.00	50,53	T 755/96 - 3.3.1	06.08.99	(ABl. 2000, 174) 320,632
T 167/96 - 3.5.2	16.05.97	626	T 785/96 - 3.3.3	18.04.00	375
T 169/96 - 3.3.1	30.07.96	203,219	T 789/96 - 3.4.1	23.08.01	(ABl. 2002, ***) xxvii
T 173/96 - 3.3.2	16.01.98	185	T 791/96 - 3.3.4	15.11.99	129
T 181/96 - 3.4.2	12.02.97	187	T 819/96 - 3.3.1	02.02.99	161,322
T 191/96 - 3.2.1	02.04.98	598	T 821/96 - 3.3.1	25.04.01	298
T 194/96 - 3.3.2	10.10.96	309,312	T 823/96 - 3.3.1	28.01.97	251
T 218/96 - 3.2.3	15.09.98	150	T 850/96 - 3.2.3	14.01.98	386,415
T 225/96 - 3.2.3	03.04.98	437,634	T 855/96 - 3.3.5	10.11.99	369,585
T 233/96 - 3.3.2	04.05.00	105	T 863/96 - 3.3.2	04.02.99	240
T 234/96 - 3.2.5	04.12.97	133,153	T 867/96 - 3.3.2	21.06.00	440
T 237/96 - 3.4.2	22.04.98	307,478,493,495,586	T 869/96 - 3.2.3	10.11.98	138
T 239/96 - 3.5.1	23.10.98	579	T 870/96 - 3.4.2	16.07.98	120
T 243/96 - 3.2.2	25.05.98	51	T 871/96 - 3.3.2	08.10.98	149
T 262/96 - 3.3.5	25.08.99	81	T 875/96 - 3.2.4	19.10.98	531
T 276/96 - 3.4.2	17.06.97	257	T 890/96 - 3.3.6	09.09.99	405
T 284/96 - 3.3.1	20.07.99	124,154	T 893/96 - 3.3.3	18.08.99	241
T 296/96 - 3.3.1	12.01.00	228,290,297	T 898/96 - 3.4.1	10.01.97	598,630,637
T 319/96 - 3.2.3	11.12.98	221	T 936/96 - 3.3.5	11.06.99	159
T 339/96 - 3.5.2	21.10.98	125	T 946/96 - 3.3.1	23.06.97	482-483
T 349/96 - 3.2.5	22.09.98	133	T 947/96 - 3.4.3	07.12.99	251
			T 957/96 - 3.3.1	28.01.97	217
			T 961/96 - 3.3.1	10.02.00	121

Entscheidungsregister

T 986/96 - 3.4.1	10.08.00	123,128	T 385/97 - 3.3.2	11.10.00	297,585
T 990/96 - 3.3.1	12.02.98 (ABl. 1998, 489)	91	T 392/97 - 3.2.1	20.04.99	316,518,574
T 1003/96 - 3.2.3	06.02.01	407	T 409/97 - 3.2.4	25.11.98	194
T 1004/96 - 3.2.4	17.10.97	630	T 425/97 - 3.3.2	08.05.98	308,433,439,635
T 1018/96 - 3.2.3	28.10.98	138	T 426/97 - 3.3.5	14.12.99	369
T 1028/96 - 3.2.1	15.09.99 (ABl. 2000, 475)	429	T 438/97 - 3.2.3	09.02.99	132
T 1032/96 - 3.3.3	26.05.00	622	T 443/97 - 3.2.4	17.09.99	480
T 1051/96 - 3.3.4	13.07.99	489	T 445/97 - 3.3.1	01.04.98	595
T 1060/96 - 3.2.3	26.01.99	379	T 450/97 - 3.3.2	05.02.98 (ABl. 1999, 67)	239
T 1062/96 - 3.3.1	11.12.97	347,361	T 497/97 - 3.2.2	25.07.97	235
T 1066/96 - 3.4.2	08.07.99	495	T 500/97 - 3.2.2	15.01.01	596
T 1069/96 - 3.2.1	10.05.00	530	T 517/97 - 3.2.5	25.10.99 (ABl. 2000, 515)	575
T 1070/96 - 3.2.2	13.01.00	379,582	T 524/97 - 3.3.1	16.05.00	160
T 1073/96 - 3.3.2	01.09.99	115	T 541/97 - 3.2.4	21.04.99	177,242
T 1103/96 - 3.4.1	12.05.00	404	T 550/97 - 3.5.1	21.09.99	155
T 1105/96 - 3.4.1	09.07.97 (ABl. 1998, 249)	387,478	T 552/97 - 3.5.2	04.11.97	307,385,627
T 1109/96 - 3.3.3	18.02.99	222	T 577/97 - 3.3.5	05.04.00	369,617-618
T 1/97 - 3.2.1	30.03.99	594	T 586/97 - 3.3.1	14.09.00	182,191
T 10/97 - 3.4.2	07.10.99	233	T 596/97 - 3.2.4	10.06.98	190
T 13/97 - 3.4.2	22.11.99	241	T 611/97 - 3.5.2	19.05.99	60
T 15/97 - 3.3.1	08.11.00	140	T 613/97 - 3.3.1	26.05.98	590
T 17/97 - 3.3.1	14.11.00	620,633	T 631/97 - 3.4.3	17.02.00 (ABl. 2001, 13)	222
T 25/97 - 3.2.1	19.07.00	147	T 633/97 - 3.4.2	19.07.00	369
T 27/97 - 3.5.1	30.05.00	16	T 636/97 - 3.3.4	26.03.98	606
T 37/97 - 3.3.5	22.11.99	316	T 642/97 - 3.3.7	15.02.01	322,636
T 40/97 - 3.2.1	01.12.98	227	T 644/97 - 3.3.3	22.04.99	119,124,597
T 41/97 - 3.2.1	15.04.98	612,625	T 652/97 - 3.2.3	16.06.99	436
T 63/97 - 3.2.4	01.12.97	134	T 666/97 - 3.3.3	01.10.99	253
T 65/97 - 3.2.4	15.06.00	242,394	T 679/97 - 3.2.3	04.01.99	603
T 66/97 - 3.4.2	09.01.98	120	T 686/97 - 3.3.3	12.05.98	350
T 77/97 - 3.3.1	03.07.97	268,273	T 710/97 - 3.4.2	25.10.00	118
T 83/97 - 3.3.4	16.03.99	603	T 712/97 - 3.3.1	27.01.00	320,628
T 100/97 - 3.2.5	16.06.00	404	T 713/97 - 3.3.1	18.02.98	121
T 103/97 - 3.4.2	06.11.98	509	T 714/97 - 3.3.3	27.06.00	117
T 106/97 - 3.2.3	16.09.99	377	T 747/97 - 3.3.3	01.02.00	124
T 123/97 - 3.2.1	10.09.98	156	T 774/97 - 3.2.4	17.11.98	509
T 142/97 - 3.4.1	02.12.99 (ABl. 2000, 358)	400	T 775/97 - 3.2.2	03.04.01	33
T 153/97 - 3.3.2	02.12.98	122	T 777/97 - 3.2.2	16.03.98	437,444
T 157/97 - 3.3.5	18.03.98	141	T 784/97 - 3.2.3	16.06.00	248
T 158/97 - 3.3.5	04.04.00	141	T 792/97 - 3.3.3	09.09.99	119
T 162/97 - 3.2.4	30.06.99	599	T 793/97 - 3.3.1	01.03.00	121,155
T 167/97 - 3.2.2	16.11.98 (ABl. 1999, 488)	341	T 802/97 - 3.4.2	24.07.98	474,483
T 170/97 - 3.2.4	23.02.98	134	T 805/97 - 3.2.4	13.01.00	146
T 176/97 - 3.3.5	18.03.98	141	T 818/97 - 3.2.3	26.05.99	167
T 186/97 - 3.4.2	15.09.97	347	T 838/97 - 3.3.4	14.11.00	53,59,405
T 191/97 - 3.3.3	03.02.99	161	T 859/97 - 3.4.3	02.03.01	631
T 202/97 - 3.5.2	10.02.99	59	T 864/97 - 3.5.1	14.06.00	368
T 212/97 - 3.5.2	08.06.99	322,402,439,534	T 885/97 - 3.2.4	03.12.98	135
T 223/97 - 3.2.1	03.11.98	550	T 887/97 - 3.3.2	28.11.00	238
T 227/97 - 3.3.4	09.10.98 (ABl. 1999, 495)	177,345	T 906/97 - 3.4.2	10.06.99	228,235
T 231/97 - 3.3.1	21.03.00	159	T 919/97 - 3.3.1	29.01.98	60
T 255/97 - 3.3.5	12.05.00	156	T 935/97 - 3.5.1	04.02.99	5
T 266/97 - 3.2.3	22.06.98	586	T 937/97 - 3.5.1	28.10.98	443
T 270/97 - 3.3.2	20.12.99	82	T 951/97 - 3.4.1	05.12.97 (ABl. 1998, 440)	302,319, 434,478
T 276/97 - 3.5.2	26.02.99	243	T 970/97 - 3.3.5	20.09.00	156
T 283/97 - 3.5.1	19.10.00	596	T 976/97 - 3.3.3	16.08.00	307
T 287/97 - 3.3.3	12.09.00	196	T 986/97 - 3.2.4	25.02.00	181
T 298/97 - 3.3.6	28.05.01 (ABl. 2002, ***)	572,590	T 1046/97 - 3.3.1	02.12.99	90
T 308/97 - 3.3.5	10.11.98	149	T 1051/97 - 3.3.2	19.05.98	124
T 313/97 - 3.3.1	17.02.00	123	T 1067/97 - 3.4.2	04.10.00	229
T 315/97 - 3.4.2	17.12.98 (ABl. 1999, 554)	578	T 1070/97 - 3.3.5	04.03.99	366
T 323/97 - 3.3.6	17.09.01 (ABl. 2002, ***)	xxviii,149, 185,242	T 1071/97 - 3.3.2	17.08.00	241,616
T 325/97 - 3.3.2	10.02.00	121,124	T 1100/97 - 3.2.5	08.05.98	586
T 355/97 - 3.3.1	05.07.00	124	T 1129/97 - 3.3.1	26.10.00 (ABl. 2001, 273)	194
T 382/97 - 3.3.6	28.09.00	548,617,622	T 1148/97 - 3.2.1	09.12.99	619

T 1149/97 - 3.4.2	07.05.99	(ABl. 2000, 259)	253	T 928/98 - 3.2.6	08.11.00	322
T 1150/97 - 3.3.2	06.09.00		616	T 954/98 - 3.5.1	09.12.99	429
T 1165/97 - 3.2.6	15.02.00		26,164	T 965/98 - 3.3.4	26.08.99	440
T 1173/97 - 3.5.1	01.07.98	(ABl. 1999, 609) 1,2,5,7,13,15		T 1022/98 - 3.3.5	10.11.99	298
T 1180/97 - 3.2.1	19.10.99		522,538	T 1043/98 - 3.2.1	11.05.00	133-134
T 1191/97 - 3.2.4	10.04.00		401	T 1053/98 - 3.5.1	22.10.99	123
T 1194/97 - 3.5.2	15.03.00	(ABl. 2000, 525)	12	T 1056/98 - 3.2.1	02.02.00	516
T 1198/97 - 3.3.5	05.03.01		302,322,626	T 1097/98 - 3.2.1	02.02.00	529
T 1203/97 - 3.2.3	09.05.00		118-119	T 1105/98 - 3.2.1	19.09.00	321,620
T 1221/97 - 3.4.2	13.10.98		243	T 1130/98 - 3.2.1	12.07.99	383
T 1225/97 - 3.5.1	06.11.98		499	T 11/99 - 3.3.6	10.10.00	54
T 4/98 - 3.3.2	09.08.01	(ABl. 2002, ***)	104,625	T 35/99 - 3.2.2	29.09.99	(ABl. 2000, 447) 33,37
T 27/98 - 3.4.1	07.05.99		366	T 43/99 - 3.3.3	29.01.01	240
T 57/98 - 3.5.1	28.07.99		155	T 79/99 - 3.3.2	03.12.99	326
T 68/98 - 3.3.3	10.05.00		368	T 119/99 - 3.3.6	25.05.00	450
T 71/98 - 3.3.5	21.12.99		154	T 120/99 - 3.5.1	18.01.01	297
T 97/98 - 3.3.5	21.05.01	(ABl. 2002, ***)	594	T 168/99 - 3.5.1	12.12.00	393
T 128/98 - 3.2.4	15.03.00		539,582	T 190/99 - 3.2.4	06.03.01	193
T 177/98 - 3.2.4	09.11.99		631	T 231/99 - 3.2.4	31.08.99	322,587,636
T 201/98 - 3.5.1	27.07.99		297	T 263/99 - 3.2.2	20.06.00	118-119
T 228/98 - 3.3.3	04.04.01		246	T 264/99 - 3.2.1	14.11.00	235
T 241/98 - 3.2.4	22.03.99		428	T 275/99 - 3.3.2	25.07.00	483,604
T 247/98 - 3.3.5	17.06.99		408,449	T 329/99 - 3.3.6	05.04.01	252
T 249/98 - 3.2.1	11.01.00		534	T 372/99 - 3.2.5	17.11.00	624
T 254/98 - 3.2.6	26.09.00		407	T 433/99 - 3.2.2	24.11.00	190
T 287/98 - 3.3.6	05.12.00		226	T 478/99 - 3.2.4	07.12.00	56
T 338/98 - 3.4.2	02.03.99		354	T 484/99 - 3.3.3	25.07.00	321
T 376/98 - 3.2.1	09.03.99		302	T 491/99 - 3.2.1	24.10.00	77
T 406/98 - 3.2.3	26.09.00		138	T 543/99 - 3.3.6	24.10.00	624
T 411/98 - 3.2.4	11.01.00		63	T 553/99 - 3.2.1	21.02.01	262
T 414/98 - 3.2.4	30.11.99		134,135,138	T 613/99 - 3.2.1	30.08.99	479
T 428/98 - 3.3.5	23.02.01	(ABl. 2001, 494)	288,339, 348,401	T 647/99 - 3.3.2	04.04.00	613
T 438/98 - 3.3.3	12.10.00		262	T 663/99 - 3.2.1	06.02.01	297
T 445/98 - 3.2.1	10.07.00		293,586,624	T 934/99 - 3.2.2	18.04.01	530
T 464/98 - 3.3.5	12.09.00		120	T 964/99 - 3.4.1	29.06.01	(ABl. 2002, ***) 36
T 473/98 - 3.5.2	05.09.00	(ABl. 2001, 231)	436,593, 604	T 971/99 - 3.3.4	19.04.00	366
T 480/98 - 3.2.4	28.04.99		181	T 1008/99 - 3.4.2	04.05.00	263
T 513/98 - 3.5.2	07.07.00		6	T 1022/99 - 3.2.1	10.04.01	53,535
T 515/98 - 3.2.4	14.09.99		73	T 1062/99 - 3.2.1	04.05.00	588
T 534/98 - 3.2.3	01.07.99		531	T 9/00 - 3.3.2	18.12.01	(ABl. 2002, ***) xxvii, 640
T 541/98 - 3.5.1	10.02.00		378	T 165/00 - 3.2.1	30.11.00	600
T 552/98 - 3.3.3	07.11.00		375	T 208/00 - 3.2.1	06.10.00	633
T 564/98 - 3.2.1	06.06.00		394	T 263/00 - 3.2.3	25.05.00	506,586-587
T 587/98 - 3.5.2	12.05.00	(ABl. 2000, 497)	488	T 778/00 - 3.2.4	06.07.01	(ABl. 2001, 554) 286,293, 586,624
T 621/98 - 3.5.1	18.06.99		421	T 295/01 - 3.3.4	07.09.01	(ABl. 2002, ***) 523
T 685/98 - 3.5.2	21.09.98	(ABl. 1999, 346)	298,486, 612,637	PCT Widerspruch		
T 690/98 - 3.2.1	22.06.99		584	W 4/85 - 3.2.1	22.04.86	(ABl. 1987, 63) 652
T 728/98 - 3.3.1	12.05.00	(ABl. 2001, 319)	91,195, 247	W 7/85 - 3.3.2	05.06.87	(ABl. 1988, 211) 206,652
T 733/98 - 3.4.3	14.12.99		357,599	W 7/86 - 3.3.1	06.06.86	(ABl. 1987, 67) 652-653
T 777/98 - 3.3.7	30.03.01	(ABl. 2001, 509)	347	W 9/86 - 3.3.1	11.08.86	(ABl. 1987, 459) 652
T 828/98 - 3.2.4	28.03.00		525	W 3/87 - 3.4.1	30.09.87	205
T 862/98 - 3.4.2	17.08.99		303	W 4/87 - 3.2.2	02.10.87	(ABl. 1988, 425) 346,655,659
T 869/98 - 3.3.6	09.05.00		604	W 2/88 - 3.5.1	10.04.89	205
T 872/98 - 3.2.1	26.10.99		155	W 3/88 - 3.3.1	08.11.88	(ABl. 1990, 126) 203,208
T 877/98 - 3.2.3	05.10.00		49	W 28/88 - 3.3.2	05.12.88	203
T 881/98 - 3.4.1	23.05.00		356	W 29/88 - 3.3.1	28.11.88	204
T 887/98 - 3.2.4	19.07.00		604	W 31/88 - 3.3.1	09.11.88	(ABl. 1990, 134) 212,654
T 892/98 - 3.5.1	23.03.00		368	W 32/88 - 3.4.1	28.11.88	(ABl. 1990, 138) 204
T 914/98 - 3.2.1	22.09.00		511,603	W 35/88 - 3.5.1	07.06.89	208
T 915/98 - 3.5.1	17.05.00		604	W 44/88 - 3.4.1	31.05.89	(ABl. 1990, 140) 208
T 925/98 - 3.2.3	13.03.01		251	W 3/89 - 3.3.1	11.04.89	203
T 927/98 - 3.2.4	09.07.99		534	W 7/89 - 3.3.1	15.12.89	212
				W 8/89 - 3.2.3	11.12.90	656

Entscheidungsregister

W	11/89 - 3.3.2	09.10.89	(ABl. 1993, 225)	211,653,655	W	45/92 - 3.2.2	15.10.93	216
W	12/89 - 3.3.1	29.06.89	(ABl. 1990, 152)	212	W	52/92 - 3.3.2	02.04.93	208
W	13/89 - 3.3.2	12.07.90		203-204	W	2/93 - 3.3.1	31.03.93	652,660
W	14/89 - 3.3.1	26.01.90		211,654	W	3/93 - 3.3.1	21.10.93	(ABl. 1994,931) 337,346,653,659,661
W	16/89 - 3.4.1	29.11.89		204	W	4/93 - 3.3.1	05.11.93	(ABl. 1994,939) 657,661-662
W	17/89 - 3.2.2	02.03.91		213,215	W	8/93 - 3.2.4	24.03.94	216,653
W	19/89 - 3.3.1	14.11.91		213,222	W	9/93 - 3.3.1	14.07.94	216
W	21/89 - 3.4.2	13.06.91		209	W	11/93 - 3.3.3	31.03.94	657,663
W	23/89 - 3.3.2	23.07.91		653	W	12/93 - 3.2.3	30.05.94	657
W	27/89 - 3.2.2	21.08.90		213	W	1/94 - 3.3.1	29.07.94	218
W	30/89 - 3.3.2	07.06.90		205	W	3/94 - 3.3.1	15.12.94	(ABl. 1995,775) 218,654,658
W	32/89 - 3.4.2	07.08.90		205	W	4/94 - 3.3.2	16.01.95	(ABl. 1996,73) 653,657,660,663
W	34/89 - 3.3.1	13.08.90		653	W	5/94 - 3.3.3	07.06.94	657
W	6/90 - 3.2.2	19.12.90	(ABl. 1991, 438)	207,212,214-216	W	6/94 - 3.3.4	11.04.95	658
W	18/90 - 3.2.1	17.08.90		213	W	8/94 - 3.3.3	21.11.94	211,654
W	19/90 - 3.2.1	02.10.90		213	W	9/94 - 3.5.2	29.11.94	661
W	24/90 - 3.2.1	05.10.90		213	W	11/94 - 3.2.4	30.03.95	653
W	26/90 - 3.2.2	09.11.90		205	W	12/94 - 3.2.2	01.03.95	661
W	33/90 - 3.2.3	14.03.91		653	W	2/95 - 3.4.1	18.10.95	216,652
W	36/90 - 3.3.1	04.12.90		222	W	4/95 - 3.5.1	20.08.96	662-663
W	38/90 - 3.2.2	13.03.91		215	W	6/95 - 3.3.1	16.07.96	218
W	39/90 - 3.4.2	12.02.91		207	W	1/96 - 3.3.4	22.05.96	207
W	48/90 - 3.3.1	22.04.91		216,656	W	3/96 - 3.5.2	29.11.96	653,657
W	50/90 - 3.3.2	06.05.91		216,653	W	4/96 - 3.3.2	20.12.96	(ABl. 1997, 552) 219
W	51/90 - 3.2.3	25.03.91		653	W	6/96 - 3.3.1	15.04.97	213,219
W	59/90 - 3.3.1	21.06.91		211,212,654	W	1/97 - 3.3.4	15.11.97	(ABl. 1999/1) 213,223,659
W	60/90 - 3.2.3	05.02.91		656	W	6/97 - 3.3.1	18.09.97	207,211,216,219
W	3/91 - 3.3.2	21.09.92		658	W	6/98 - 3.4.2	17.12.98	205
W	6/91 - 3.3.1	03.04.92		211,654	W	6/99 - 3.3.2	07.04.00	(ABl. 2001, 196) 660
W	8/91 - 3.2.2	26.02.92		205	W	7/99 - 3.3.2	30.06.00	655
W	14/91 - 3.2.4	03.06.91		211,654	W	11/99 - 3.3.5	20.10.99	(ABl. 2000, 186) 217,655
W	16/91 - 3.3.2	25.11.91		213,653	W	13/99 - 3.3.1	10.08.00	660
W	17/91 - 3.3.2	08.08.91		211	W	16/99 - 3.3.2	31.03.00	656
W	21/91 - 3.3.2	19.02.92		213	W	2/00 - 3.3.2	18.10.00	662
W	22/91 - 3.2.2	10.02.92		215				
W	23/91 - 3.3.2	08.09.92		204,213				
W	26/91 - 3.3.2	08.09.92		653				
W	28/91 - 3.3.2	27.02.92		204				
W	31/91 - 3.3.2	20.12.91		216				
W	32/91 - 3.5.1	18.02.92		653				
W	35/91 - 3.3.1	28.09.92		206,218				
W	41/91 - 3.5.1	02.01.92		656				
W	43/91 - 3.3.3	09.04.92		213,653				
W	50/91 - 3.2.3	20.07.92		208,654				
W	52/91 - 3.3.2	19.10.92		654				
W	53/91 - 3.3.2	19.02.92		224,658				
W	54/91 - 3.2.1	28.01.92		205				
W	57/91 - 3.3.1	28.01.91		656				
W	2/92 - 3.3.1	04.02.92		213				
W	3/92 - 3.3.2	21.09.92		653-654				
W	5/92 - 3.5.1	28.02.92		202				
W	7/92 - 3.4.1	18.05.92		653				
W	9/92 - 3.3.3	08.04.92		653				
W	10/92 - 3.3.2	30.10.92		213,653				
W	14/92 - 3.4.1	21.07.92		653				
W	16/92 - 3.2.4	06.05.92	(ABl. 1994, 237)	656,662				
W	18/92 - 3.3.2	22.07.93		654				
W	22/92 - 3.3.2	16.11.92		208,654				
W	23/92 - 3.2.3	03.11.92		653				
W	29/92 - 3.2.2	19.10.93		216				
W	32/92 - 3.2.2	15.10.92	(ABl. 1994, 239)	215-216				
W	33/92 - 3.3.1	12.08.92		207				
W	34/92 - 3.2.2	23.11.93		216				
W	38/92 - 3.3.2	22.10.93		216				
W	40/92 - 3.5.1	01.03.93		204				

Verzeichnis der zitierten Vorschriften

1. Europäisches Patentübereinkommen

Art. 5 (3) EPÜ	669	Art. 61 (1) EPÜ	283
Art. 10 (2) a) EPÜ	669	Art. 61 (1) b) EPÜ	283
Art. 14 EPÜ	445, 456	Art. 64 EPÜ	180, 505
Art. 14 (1) EPÜ	226, 456, 642	Art. 64 (1) EPÜ	255, 503, 571
Art. 14 (2) EPÜ	226, 384, 444-446, 455, 456	Art. 64 (2) EPÜ	41, 198, 201, 256, 258
Art. 14 (4) EPÜ	384, 444-446, 524	Art. 65 EPÜ	646
Art. 14 (5) EPÜ	446, 586, 624	Art. 65 (3) EPÜ	494
Art. 15 EPÜ	426	Art. 68 EPÜ	505, 611
Art. 16 EPÜ	455, 473	Art. 69 EPÜ	23, 180, 193-195, 253, 255, 546, 580
Art. 18 (2) EPÜ	485	Art. 69 (1) EPÜ	195, 253, 255, 258, 546
Art. 19 EPÜ	424	Art. 70 (2) EPÜ	226
Art. 19 (1) EPÜ	424	Art. 72 EPÜ	447
Art. 19 (2) EPÜ	424-426, 428, 634	Art. 75 EPÜ	445
Art. 20 EPÜ	447	Art. 75 (1) EPÜ	458
Art. 20 (1) EPÜ	336	Art. 75 (1) a) EPÜ	324
Art. 21 EPÜ	589	Art. 75 (1) b) EPÜ	458
Art. 21 (1) EPÜ	441, 587, 605	Art. 76 EPÜ	264, 502
Art. 21 (2) EPÜ	448	Art. 76 (1) EPÜ	243-245, 501
Art. 21 (3) a) EPÜ	441	Art. 76 (3) EPÜ	464
Art. 21 (3) b) EPÜ	441	Art. 77 (5) EPÜ	336
Art. 21 (3) c) EPÜ	589	Art. 78 (1) a) EPÜ	483
Art. 23 (3) EPÜ	418, 451, 589, 670	Art. 78 (2) EPÜ	343-345, 462
Art. 23 (4) EPÜ	318, 589, 670	Art. 78 (3) EPÜ	487
Art. 24 EPÜ	427, 428	Art. 79 (1) EPÜ	333
Art. 24 (1) EPÜ	428, 429	Art. 79 (2) EPÜ	343-345, 382, 460-462
Art. 24 (3) EPÜ	427-429	Art. 80 EPÜ	286, 445, 455-457
Art. 33 (1) b) EPÜ	670	Art. 80 a) EPÜ	457
Art. 52 EPÜ	17, 25, 90, 162, 231, 477	Art. 80 b) EPÜ	461
Art. 52 (1) EPÜ	1, 4, 7, 8, 15, 16, 18-20, 42, 126, 162, 163, 165, 198, 395, 475, 541, 542, 581	Art. 80 d) EPÜ	226, 456, 457
Art. 52 (2) EPÜ	1, 2, 6, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 162, 163, 452, 540, 542, 58	Art. 82 EPÜ	202-204, 206, 209-211, 215, 217, 219, 221, 489, 655
Art. 52 (2) b) EPÜ	17	Art. 83 EPÜ	72, 76, 116, 132, 163, 164, 167-172, 174, 175, 177-179, 192, 277, 546, 596
Art. 52 (2) c) EPÜ	3, 4, 7-10, 13-18, 162	Art. 84 EPÜ	116, 165, 177-184, 186, 188-195, 197, 201, 226, 246, 253, 259, 475, 546, 547, 551, 633
Art. 52 (2) d) EPÜ	10, 11, 12, 17, 18	Art. 86 EPÜ	332
Art. 52 (3) EPÜ	1-4, 6-10, 13, 15, 17, 18, 20, 162, 452	Art. 86 (2) EPÜ	324, 325
Art. 52 (4) EPÜ	1, 19-31, 33-37, 98, 100, 101, 103-106, 115, 165, 259, 541	Art. 87 (1) EPÜ	267-269, 273, 275, 277
Art. 52 bis 57 EPÜ	3, 180, 541, 581	Art. 87 (3) EPÜ	270
Art. 53 EPÜ	37, 541	Art. 87 EPÜ	267, 268, 269, 275, 276, 324
Art. 53 a) EPÜ	38-40	Art. 88 EPÜ	267, 269
Art. 53 b) EPÜ	38, 40-44, 451	Art. 88 (1) EPÜ	470
Art. 54 EPÜ	47, 75, 80, 89-91, 109, 110, 132, 231, 404, 540, 581	Art. 88 (2) EPÜ	273, 279, 280
Art. 54 (1) EPÜ	45, 70, 98, 100, 108, 110, 114, 115, 199, 533	Art. 88 (3) EPÜ	280
Art. 54 (2) EPÜ	45, 50, 52-54, 56, 59, 66, 88, 94, 110, 111, 116, 117, 122, 267, 279, 532, 534	Art. 88 (4) EPÜ	270, 273, 280
Art. 54 (3) EPÜ	46, 47, 65, 69, 116, 267, 388, 468, 533	Art. 89 EPÜ	267
Art. 54 (4) EPÜ	46, 98, 100, 388	Art. 90 EPÜ	455
Art. 54 (5) EPÜ	98-100	Art. 90 (1) a) EPÜ	455
Art. 55 EPÜ	47	Art. 90 (2) EPÜ	290, 455
Art. 55 (1) EPÜ	48, 451	Art. 90 (3) EPÜ	343, 446, 455
Art. 55 (1) a) EPÜ	48	Art. 91 EPÜ	226, 455
Art. 56 EPÜ	46, 69, 116, 126, 128, 132, 135, 144, 154, 231, 540, 581	Art. 91 (2) EPÜ	343, 470
Art. 57 EPÜ	20-22, 25, 28, 98, 104, 162-165	Art. 92 EPÜ	209, 445
Art. 60 (1) EPÜ	460	Art. 93 EPÜ	46, 446, 471
Art. 60 (3) EPÜ	331, 365, 460	Art. 93 (1) EPÜ	250
Art. 61 EPÜ	283, 460	Art. 94 EPÜ	471
		Art. 94 (1) EPÜ	445, 471
		Art. 94 (2) EPÜ	332, 343-345, 445, 471
		Art. 94 (3) EPÜ	471
		Art. 96 (1) EPÜ	472, 473
		Art. 96 (2) EPÜ	298, 299, 336, 474-477, 481-483, 486, 496, 499, 587
		Art. 96 (3) EPÜ	298, 327, 473, 486, 637

Verzeichnis der zitierten Vorschriften

Art. 97 EPÜ	440, 487
Art. 97 (1) EPÜ	221, 302, 307, 387, 483, 486-488, 495, 631, 637
Art. 97 (2) EPÜ	448, 464, 494, 502, 503
Art. 97 (2) a) EPÜ	491, 591
Art. 97 (2) b) EPÜ	502
Art. 97 (4) EPÜ	262, 444, 448, 502, 503
Art. 98 EPÜ	440, 503
Art. 99 EPÜ	506, 528, 535, 575, 590
Art. 99 (1) EPÜ	335, 367, 373, 503, 505, 523-526, 529, 536
Art. 99 (4) EPÜ	544, 571
Art. 100 EPÜ	409, 505, 525, 526, 538, 539-541, 545-547, 549-551, 574, 575, 578, 620, 631
Art. 100 a) EPÜ	516, 540-542, 581, 596
Art. 100 b) EPÜ	164, 531, 540, 541, 582, 629
Art. 100 c) EPÜ	261, 502, 539, 557, 582
Art. 101 EPÜ	424, 506, 536, 616
Art. 101 (1) EPÜ	522, 529
Art. 101 (2) EPÜ	300, 376, 508-510, 512, 515, 536, 591
Art. 102 EPÜ	536
Art. 102 (1) EPÜ	436, 546, 604
Art. 102 (2) EPÜ	550
Art. 102 (3) a) EPÜ	553
Art. 102 (3) b) EPÜ	536, 553
Art. 102 (3) EPÜ	210, 550, 551, 554, 582
Art. 102 (4) EPÜ	340, 552, 587
Art. 102 (5) EPÜ	340, 552
Art. 104 EPÜ	309
Art. 104 (1) EPÜ	316, 554, 555, 558, 562, 565
Art. 104 (2) EPÜ	566
Art. 105 EPÜ	517, 518, 571, 574, 575
Art. 105 (1) EPÜ	574
Art. 106 EPÜ	432, 568, 592
Art. 106 (1) EPÜ	432, 448, 476, 517, 569, 586, 593, 605, 627, 633
Art. 106 (3) EPÜ	327, 387, 487, 553, 554, 587, 588
Art. 106 (4) EPÜ	567, 568
Art. 107 EPÜ	491, 517, 568, 571, 573, 575, 577-579, 589-593
Art. 108 EPÜ	290, 335, 337, 341, 351, 356, 357, 432, 518, 585, 593, 595, 596, 599, 600, 612, 624
Art. 108 (1) EPÜ	586
Art. 109 EPÜ	307, 337, 430, 493, 593, 612, 613, 626, 636, 657, 663
Art. 109 (1) EPÜ	611, 613, 637
Art. 109 (2) EPÜ	613
Art. 110 EPÜ	576, 616, 618
Art. 110 (1) EPÜ	602
Art. 110 (2) EPÜ	21, 286, 429, 471, 570
Art. 110 (3) EPÜ	471, 486, 570
Art. 111 EPÜ	568, 576, 604, 634
Art. 111 (1) EPÜ	310, 336, 371, 378-380, 443, 452, 497, 540, 566, 602, 604, 605
Art. 111 (2) EPÜ	497, 605-608
Art. 112 EPÜ	616
Art. 112 (1) EPÜ	614
Art. 112 (1) b) EPÜ	461, 463, 552
Art. 112 (3) EPÜ	527
Art. 113 EPÜ	298, 302, 303, 482, 509, 511, 603, 631
Art. 113 (1) EPÜ	296-303, 305, 306, 309, 319, 376, 400, 420, 474, 476, 478, 481-483, 486, 487, 495, 509-516, 544, 629, 630, 637, 643
Art. 113 (2) EPÜ	306-308, 387, 390, 492-494, 553, 610-612, 627, 630, 637
Art. 114 EPÜ	62, 367, 506, 534, 537, 546, 584, 610
Art. 114 (1) EPÜ	300, 301, 333, 367, 370, 376, 378, 380, 506, 534, 536-541, 569, 576, 581, 584, 608, 609
Art. 114 (2) EPÜ	319, 320, 366, 367, 369-373, 375, 377, 540, 544, 556, 582, 584, 633
Art. 115 EPÜ	498, 572, 575
Art. 116 EPÜ	298, 308, 311, 312, 314, 419, 484, 485, 630
Art. 116 (1) EPÜ	298, 308, 309, 312-314, 485, 500, 514, 565
Art. 116 (2) EPÜ	310
Art. 117 EPÜ	396, 397, 399, 400, 422, 423
Art. 117 (1) EPÜ	396-398, 400, 555
Art. 117 (1) c) EPÜ	396
Art. 117 (1) g) EPÜ	397, 398
Art. 121 EPÜ	327, 665
Art. 121 (1) EPÜ	326
Art. 121 (2) EPÜ	327, 344, 665
Art. 122 EPÜ	292, 333, 334, 336, 338, 339, 341, 342, 344-347, 349, 351, 352, 363, 365, 490, 659, 665
Art. 122 (1) EPÜ	333, 334, 346, 350, 353, 357, 358, 365, 466
Art. 122 (2) EPÜ	290, 293, 330, 338-342, 364
Art. 122 (3) EPÜ	341, 342, 405
Art. 122 (4) EPÜ	336, 337
Art. 122 (5) EPÜ	343-345, 664
Art. 122 (6) EPÜ	345, 364, 365, 389
Art. 123 EPÜ	261, 320, 406, 546, 554, 609, 617
Art. 123 (1) EPÜ	500
Art. 123 (2) EPÜ	125, 149, 168, 185, 200, 225-230, 232-234, 236-252, 254, 259, 260-264, 266, 268, 298, 300, 395, 405, 456, 457, 502, 539, 548, 550, 551, 581, 583
Art. 123 (3) EPÜ	196, 185, 200, 201, 238, 248, 252-263, 304, 394, 405, 548, 550, 551, 579
Art. 125 EPÜ	317, 335, 408, 481, 488, 643
Art. 127 EPÜ	364, 447
Art. 128 EPÜ	446
Art. 128 (2) EPÜ	317, 446
Art. 129 a) EPÜ	364
Art. 133 EPÜ	419, 422
Art. 133 (2) EPÜ	331, 359, 410, 414
Art. 133 (3) EPÜ	414
Art. 134 EPÜ	331, 358, 414, 415, 417, 422, 527
Art. 134 (1) EPÜ	355, 358, 410, 412, 414, 418, 639, 640
Art. 134 (2) EPÜ	410, 412
Art. 134 (2) c) EPÜ	410, 639
Art. 134 (4) EPÜ	412
Art. 134 (7) EPÜ	412-414, 418, 639, 640
Art. 138 EPÜ	505
Art. 138 (1) a) EPÜ	47
Art. 139 (2) EPÜ	47
Art. 141 EPÜ	646
Art. 142 EPÜ	364
Art. 142 (6) EPÜ	364
Art. 150 EPÜ	649
Art. 150 (2) EPÜ	650
Art. 150 (3) EPÜ	344, 650, 651, 667
Art. 153 EPÜ	664
Art. 153 (1) EPÜ	666
Art. 153 (2) EPÜ	665
Art. 154 EPÜ	652
Art. 154 (3) EPÜ	202, 649, 652, 658
Art. 155 EPÜ	649
Art. 155 (3) EPÜ	202, 649, 660, 662
Art. 156 (6) EPÜ	364
Art. 157 (1) EPÜ	473
Art. 157 (2) b) EPÜ	344, 345
Art. 158 (1) EPÜ	47
Art. 158 (2) EPÜ	46, 47, 344, 345, 353
Art. 158 (3) EPÜ	46

Verzeichnis der zitierten Vorschriften

Art. 163 EPÜ	410, 411
Art. 163 (6) EPÜ	411
Art. 164 (2) EPÜ	492, 523, 592, 670
Art. 167 (2) EPÜ	498, 499
Art. 177 (1) EPÜ	342, 451

2. Durchführungsvorschriften zum EPÜ

R. 1 (1) EPÜ	524, 570, 571
R. 2 (1) EPÜ	323, 570
R. 2 (5) EPÜ	323
R. 3 EPÜ	570
R. 6 (3) EPÜ	444, 445
R. 9 (3) EPÜ	444, 523, 589
R. 10 (2) EPÜ	670
R. 13 EPÜ	448, 571
R. 13 (1) EPÜ	448, 569
R. 13 (3) EPÜ	448
R. 15 (2) EPÜ	462
R. 20 (1) EPÜ	447
R. 20 (3) EPÜ	331, 365, 572
R. 23a EPÜ	46, 461
R. 23b (5) EPÜ	43
R. 23b (6) EPÜ	45
R. 24 EPÜ	458
R. 25 (1) EPÜ	334, 385, 392, 464-466
R. 25 (1) a) EPÜ	393
R. 25 (1) b) EPÜ	392
R. 25 (2) EPÜ	462, 501
R. 25 EPÜ	464, 466, 501
R. 26 (2) c) EPÜ	525
R. 27 EPÜ	126, 201
R. 27 (1) b) EPÜ	239
R. 27 (1) c) EPÜ	117, 122
R. 27 (1) d) EPÜ	210
R. 27 (1) e) EPÜ	169
R. 28 EPÜ	175-177
R. 28 (1) EPÜ	175, 176
R. 28 (1) c) EPÜ	177
R. 28 (2) a) EPÜ	177, 345
R. 29 EPÜ	180, 190, 196, 197, 201
R. 29 (1) EPÜ	6, 10, 180, 196, 197, 255
R. 29 (4) EPÜ	181
R. 29 (6) EPÜ	181
R. 29 (7) EPÜ	181
R. 30 EPÜ	202, 203, 219
R. 30 (1) EPÜ	203, 217
R. 30 b) EPÜ	219
R. 30 c) EPÜ	203
R. 31 EPÜ	345
R. 31 (1) EPÜ	201
R. 31 (2) EPÜ	395
R. 34 (1) c) EPÜ	210
R. 35 (11) EPÜ	181
R. 35 (12) EPÜ	504
R. 36 (3) EPÜ	386, 415, 524
R. 37 (1) EPÜ	324, 325
R. 38 (3) EPÜ	334, 446, 470
R. 39 EPÜ	290, 455
R. 41 (1) EPÜ	470
R. 43 EPÜ	226, 455, 458
R. 46 EPÜ	209, 210, 221, 222
R. 46 (1) EPÜ	210, 220-222, 395
R. 46 (2) EPÜ	209, 210
R. 48 (1) EPÜ	471
R. 51 EPÜ	357, 483, 489, 490, 496

R. 51 (1) EPÜ	472, 473
R. 51 (11) EPÜ	499
R. 51 (3) EPÜ	51, 476, 477, 481, 587
R. 51 (4) EPÜ	307, 334, 357, 384-386, 391, 393, 439, 464-466, 490-498, 500, 591, 598, 599, 637
R. 51 (5) EPÜ	357, 393, 490, 492-496, 599
R. 51 (6) EPÜ	308, 309, 386, 438, 465, 466, 490-492, 494, 496-500
R. 55 (1) a) EPÜ	529
R. 55 (1) b) EPÜ	529
R. 55 a) EPÜ	406, 525, 527
R. 55 c) EPÜ	367, 368, 445, 506, 524, 528-531, 533-540, 543, 550, 569, 581, 582
R. 56 (1) EPÜ	522-526, 531, 537
R. 56 (2) EPÜ	525
R. 57a EPÜ	253, 545, 547-549, 577, 616, 617
R. 57 (1) EPÜ	297, 434, 506, 509, 522, 547
R. 57 (3) EPÜ	508, 509, 512, 513
R. 58 (1) EPÜ	591
R. 58 (2) EPÜ	434, 591
R. 58 (3) EPÜ	509, 591
R. 58 (4) EPÜ	514, 515, 520, 553, 554, 591, 592
R. 58 (5) EPÜ	336, 347, 387, 488, 553, 554
R. 60 (1) EPÜ	521, 611
R. 60 (2) EPÜ	519, 520, 608
R. 61 EPÜ	572
R. 61a EPÜ	386, 524, 525
R. 63 (1) EPÜ	556, 557
R. 64 EPÜ	351, 568, 586, 594
R. 64 a) EPÜ	593, 594
R. 64 b) EPÜ	386, 593, 595
R. 65 EPÜ	586, 602
R. 65 (1) EPÜ	337
R. 65 (2) EPÜ	590, 594
R. 66 (1) EPÜ	392, 536, 540, 546, 568, 582, 616
R. 67 EPÜ	245, 334, 387, 475, 478, 482, 485, 510, 568, 573, 613, 616, 624-629, 631, 634-636
R. 68 EPÜ	432, 437
R. 68 (1) EPÜ	425, 426, 432, 433, 514
R. 68 (2) EPÜ	51, 321, 426, 432-436, 626, 630-632
R. 69 EPÜ	470, 552, 633
R. 69 (1) EPÜ	327, 338, 339, 351, 423, 424, 517, 552, 587, 664
R. 69 (2) EPÜ	310, 336, 337, 416, 423, 424, 443, 444, 517, 552, 586
R. 70 EPÜ	432, 437
R. 71 EPÜ	670
R. 71 (1) EPÜ	317, 518
R. 71 (2) EPÜ	306
R. 71a (1) EPÜ	303, 318-320, 633, 670
R. 71a (2) EPÜ	303, 319, 321
R. 72 EPÜ	396
R. 72 (1) EPÜ	423
R. 72 bis 76 EPÜ	396, 423
R. 76 EPÜ	322
R. 78 (2) EPÜ	339, 408, 417, 449
R. 78 (3) EPÜ	337, 340, 408, 449
R. 81 EPÜ	417
R. 81 (1) EPÜ	339, 359, 449
R. 82 EPÜ	449
R. 83 EPÜ	324
R. 83 (2) EPÜ	324
R. 83 (4) EPÜ	324, 325
R. 84 EPÜ	470
R. 85 (1) EPÜ	324, 325
R. 85 (2) EPÜ	325, 332, 333

Verzeichnis der zitierten Vorschriften

R. 85 (4) EPÜ	325	Art. 17 PCT	212, 654
R. 85a (1) EPÜ	292, 325, 339, 416, 417, 455, 635	Art. 17 (2) a) ii) PCT	654
R. 85a (2) EPÜ	325, 463	Art. 17 (3) a) PCT	208, 209, 212, 220, 222, 223, 652, 653, 655, 656, 660, 661
R. 85b EPÜ	325, 327, 343, 344, 450, 471, 635	Art. 18 PCT	473
R. 86 EPÜ	309, 545	Art. 19 PCT	473
R. 86 (1) EPÜ	472, 473	Art. 19 (1) PCT	658, 660
R. 86 (2) EPÜ	472, 473, 478	Art. 22 (1) PCT	353
R. 86 (3) EPÜ	307, 308, 313, 387, 392, 393, 431, 443, 473, 477-479, 482, 483, 489, 490, 493, 495-500, 547, 602, 603, 616, 617, 623	Art. 22 (3) PCT	649
R. 86 (4) EPÜ	479, 480	Art. 24 (2) PCT	665
R. 87 EPÜ	253, 545	Art. 25 PCT	665
R. 88 EPÜ	200, 236, 262-266, 389, 397, 405, 440, 444, 456, 458-460, 463, 467-469, 494, 525, 589, 667	Art. 26 PCT	667
R. 89 EPÜ	438-441, 502, 587, 589, 631, 641	Art. 27 (7) PCT	331
R. 90 EPÜ	327, 329, 331, 365	Art. 28 PCT	473
R. 90 (1) a) EPÜ	327, 328, 330	Art. 31 (3) PCT	651
R. 90 (1) b) EPÜ	331, 332, 365	Art. 31 (4) a) PCT	665
R. 90 (1) c) EPÜ	327-331	Art. 31 (6) a) PCT	651
R. 90 (4) EPÜ	328, 332	Art. 34 PCT	651, 663
R. 92 (1) n) EPÜ	364, 447	Art. 34 (1) PCT	650
R. 92 (1) r) EPÜ	364, 447	Art. 34 (2) a) PCT	661
R. 92 (1) u) EPÜ	364, 447	Art. 34 (3) PCT	217
R. 93 EPÜ	446	Art. 34 (3) a) PCT	208, 660-663
R. 95a EPÜ	399	Art. 39 PCT	651
R. 100 EPÜ	416	Art. 39 (1) a) PCT	650, 651
R. 100 (1) EPÜ	416, 528, 590	Art. 39 (1) b) PCT	649
R. 101 (2) EPÜ	339	Art. 48 (2) a) PCT	345, 346, 665
R. 101 (4) EPÜ	415, 416	Art. 48 (2) PCT	346, 659
R. 101 (9) EPÜ	418, 451, 452	Art. 49 PCT	331
R. 104b EPÜ	294, 345, 651, 664, 665	Art. 56 PCT	209
R. 104b (1) EPÜ	325, 473, 651, 664, 666	Art. 56 (3) ii) PCT	209
R. 104b (1) b) EPÜ	345, 664		
R. 104b (1) b) iii) EPÜ	345		
R. 104b (1) c) EPÜ	345, 664		
R. 107 (1) EPÜ	325, 462, 649		
R. 107 (1) e) EPÜ	344		
R. 112 EPÜ	222		
3. Gebührenordnung (GebO)			
Art. 5 GebO	382		
Art. 7 GebO	359, 382		
Art. 7 (2) GebO	382		
Art. 8 GebO	382		
Art. 8 (1) a) GebO	383		
Art. 8 (3) GebO	382		
Art. 9 (1) GebO	383, 384		
Art. 9 (2) GebO	382		
Art. 10 (2) GebO	221		
Art. 10 GebO	442		
Art. 12 GebO	384		
4. Patentübereinkommensvertrag (Artikel und Regel)			
PCT Artikel			
Art. 2 xiii) PCT	666		
Art. 3 (4) iii) PCT	207		
Art. 4 PCT	665		
Art. 6 PCT	654		
Art. 8 (2) PCT	346		
Art. 11 (3) PCT	666		
Art. 11 (4) PCT	344		
Art. 15 (5) a) PCT	221		
Art. 16 PCT	652		
Art. 4.9 b) ii) PCT	666		
R. 13 PCT	202, 203, 216, 220		
R. 13.1 PCT	202, 205-208, 211-218, 222, 653		
R. 13.2 PCT	203, 206, 211, 215, 217-219, 222		
R. 13.3 PCT	218		
R. 13.4 PCT	205, 218		
R. 13bis.4 PCT	177, 345		
R. 17.1 a) PCT	470		
R. 17.1 b) PCT	468		
R. 17.1 c) PCT	470		
R. 26.2 PCT	665		
R. 33.1 a) PCT	209		
R. 39.1 iii) PCT	479		
R. 40 PCT	212, 223, 657		
R. 40.1 PCT	346, 652, 654, 656-658, 660		
R. 40.1 e) PCT	659		
R. 40.2 PCT	657		
R. 40.2 c) PCT	207, 218, 346, 649, 650, 652, 655-658		
R. 40.2 d) PCT	657		
R. 40.2 e) PCT	207, 224, 657		
R. 40.3 PCT	346, 652, 655, 659		
R. 42.1 PCT	223		
R. 46 PCT	473		
R. 46.5 a) PCT	660		
R. 60 PCT	666		
R. 60.1 PCT	651		
R. 60.1 c) PCT	651		
R. 66.2 PCT	660		
R. 66.6 PCT	661		
R. 68 PCT	663		
R. 68.1 PCT	213		
R. 68.2 PCT	660, 663		
R. 68.3 PCT	662, 663		

Verzeichnis der zitierten Vorschriften

R. 68.3 c) PCT	649, 650, 661-663
R. 68.3 d) PCT	662
R. 68.3 e) PCT	657, 662, 663
R. 80 PCT	324
R. 92bis.1 PCT	447

5. Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter

Art. 7 VEP	640
Art. 7 (1) VEP	640
Art. 7 (1) a) VEP	414, 640
Art. 7 (1) b) i) VEP	414, 640
Art. 7 (1) b) VEP	414, 640
Art. 10 (1) VEP	410, 414
Art. 10 (2) a) i) VEP	414
Art. 10 (2) a) VEP	641
Art. 10 (2) VEP	414, 640
Art. 11 (3) VEP	642
Art. 14 VEP	639
Art. 15 VEP	639, 642
Art. 15 (3) VEP	642
Art. 17 (1) VEP	644
Art. 24 (2) VEP	639
Art. 27 VEP	639
Art. 27 (1) VEP	641
Art. 27 (2) VEP	639
Art. 27 (3) VEP	639
Art. 28 (1) VEP	639

6. Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern

Art. 1 VDV	646
Art. 2 VDV	646
Art. 4.1 e) VDV	645
Art. 5 VDV	639
Art. 8 VDV	639
Art. 8 (2) VDV	645
Art. 18 VDV	646

7. Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

Art. 7 (1) VOBK	303
Art. 10 VOBK	603, 626
Art. 11 (2) VOBK	318, 670
Art. 12 VOBK	429

Stichwortverzeichnis

- Abbuchungsauftrag 381
- Abhängige Ansprüche vgl. Anspruch
- Abhilfe 611-614
- Abhilfe
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 636
 - Wiedereinsetzung - Zuständigkeit 612
- Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses 430
- Abwägen der Wahrscheinlichkeit
 - ausreichende Offenbarung 179
 - Beweis 402 403
 - Vertrauensschutz 288
 - Zugänglichmachung 48 64
- accessio cedit principali 519
- affidavit 397 399
- Aggregation von Merkmalen
 - erfinderische Tätigkeit 138 139
- Akteneinsicht 446
- Eingangs- und Formalprüfung 470
- Wiedereinsetzung 340
- Zugänglichmachung 50
- Zurücknahme der Anmeldung 391
- Allgemeine Grundsätze des Verfahrensrechts vgl. Verfahrensgrundsätze
- Allgemeines Fachwissen vgl. Fachwissen
- Alte Vorveröffentlichungen
 - erfinderische Tätigkeit 121
- Alter der Entgegenhaltung
 - erfinderische Tätigkeit 155 156
- Alter - medizinische Methoden 27
- Ältere europäische Rechte
 - Selbstkollision 46
 - Vertragsstaaten 46
 - Zurechnung zum Stand der Technik 46
- Ältere nationale Rechte 533 545
- Nichtigkeitsgrund 47
- prior claim 47
- whole contents 47 69
- Zurechnung zum Stand der Technik 47
- Amtsermittlungsgrundsatz vgl. Amtsermittlungspflicht
- Amtsermittlungspflicht
 - Beschwerdeverfahren 584
 - Einspruchsverfahren 506 522 539
 - Prozeßhandlungen 387
 - verspätetes Vorbringen 367 370 378
 - Widerspruchsverfahren (ISA) 653
 - Zugänglichmachung 62
- Amtssprache vgl. Sprache
- Analogieverfahren - erfinderische Tätigkeit 151
- Änderung der Rechtsprechung - Vertrauensschutz 294
- Änderungen 225-267
 - Anmeldung - ursprüngliche Fassung 225-252
 - Berichtigung 264
 - Beweis 405
 - Beweismaß 266
 - Disclaimer 229 240
 - Einspruchsverfahren 543 545 - 551
 - falsche Strukturformel 237
 - Fehler 236-238 264
 - Kategoriewechsel 255
 - Klarheit - Einspruchsverfahren 545
 - Merkmal - Hinzufügung eines 230 231 233
 - Merkmal - Streichung eines 230 232 233 246 249
 - Merkmal - Verallgemeinerung 228 254
 - Merkmal - Verschiebungen 254
 - nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts im Prüfungsverfahren 472
 - Neuheitstest 245
 - Offenbarung in den Zeichnungen 233
 - Prüfungsverfahren 472 477 479 482-483 489 492 493 499 ff.
 - Querverweise 235
 - Rechenfehler 236
 - Teilanmeldungen 243 244
 - Wesentlichkeitstest 246
 - Widersprüche 238
 - Widerspruchsverfahren (ISA) 658
 - Wirkungsangaben 239
 - Zeitpunkt der Einreichung im Einspruchsverfahren 547-549
 - Zulässigkeit im Einspruchsverfahren 545
 - Zustimmung zu - im Prüfungsverfahren 482-483
- Anerkennungsprotokoll 448
- Angabe der vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel vgl. Substantiierung
- Angebot - Zugänglichmachung 60
- Angestellter des Kunden - Zugänglichmachung 56
- Angestellter des Einsprechenden - Zeugenaussage 397 401
- Anlageentwurf - Zugänglichmachung
- Anmeldegebühr - Wiedereinsetzung 343 344
- Anmeldetag
 - Änderungen 226
 - Einspruchsverfahren 532
 - erfinderische Tätigkeit 123
 - Priorität 267
 - Prüfungsverfahren 501
 - Vertrauensschutz 290
 - Zugänglichmachung 45
- Anmeldung
 - erste Anmeldung in einem Verbandsland - Priorität 277
 - prioritätsbegründende 267 268 279
 - ursprüngliche Fassung - Änderungen 225-252
 - Veröffentlichung 45 46 48
 - Verzicht auf Gegenstände 390
 - Verzicht auf Teile 390
 - Zurücknahme im ganzen 388
- Anmeldungsunterlagen
 - Eingangs- und Formalprüfung 457
 - Sprache - Eingangs- und Formalprüfung 455
- Anspruch
 - abhängig - Einheitlichkeit der Erfindung 205
 - abhängig - Einspruchsverfahren 516 537 549-551
 - abhängig - Prüfungsverfahren 502
 - Änderung - Beschwerdeverfahren 616-624
 - Änderung - Gentechnik 619
 - Änderung - letztmögliche Chance 617
 - Änderung - mündliche Verhandlung 321
 - Änderung - Parteiwechsel 623
 - Änderung - überraschend 621
 - Änderung - Vertreterwechsel 623
 - Änderung - Zurückverweisung 602-603
 - breit - ausreichende Offenbarung 172 ff. 174 178
 - breit - Deutlichkeit von Patentansprüchen 183 186
 - breit - erfinderische Tätigkeit 144
 - breit - Stand der Technik 74
 - einteilige Anspruchsform 197
 - Fassung 180

- Form 196-198
- Form - einteilige Anspruchsform 197
- Form - Neuheit 100
- Form - zweiteilige Anspruchsform 196
- Formulierung - gewerbliche Anwendbarkeit 165
- Formulierung - therapeutisches Verfahren 28
- Gewährbarkeit - medizinische Methoden 20
- Klarheit 178
- Klarheit - gewerbliche Anwendbarkeit 165
- Swiss-type 104 188
- unabhängig - Einheitlichkeit der Erfindung 202
- unabhängig - Einspruchsverfahren 537 549-551
- medizinische Methoden 20 21 23 37
- verschiedene Kategorien - Einheitlichkeit der Erfindung 203
- Anspruch vgl. auch unter Knappheit von Patentansprüchen
- Anspruch vgl. auch unter Markush-Ansprüche
- Anspruchsgebühr 201 395
 - Verzicht auf das Patent 395
 - Wiedereinsetzung 345
 - Zurücknahme der Anmeldung 395
- Anspruchskategorien
 - Deutlichkeit von Patentansprüchen 180 183
 - Product-by-process-Ansprüche 200
- Antikörper - Product-by-process-Ansprüche 199
- Antrag
 - Aufrechterhaltung im Fall älterer europäischer Rechte 388
 - Auslegung - Beschwerdeverfahren 612
 - Begründetheit - Wiedereinsetzung 346
 - erneute mündliche Verhandlung 312
 - Mängel - Wiedereinsetzung 342
 - mündliche Verhandlung 310
 - Rücknahme - mündliche Verhandlung 311
 - Rücksprache - mündliche Verhandlung 311
 - Umfang - Beschwerdeverfahren 594
 - Widerruf des Patents - Beschwerdeverfahren 610
 - Zulässigkeit - Wiedereinsetzung 336-343
- Antragsgrundsatz - Einspruchsverfahren 506
- Anwendbarkeit des Art. 110 (3) EPÜ - Eingangs- und Formalprüfung 471
- Anzeigenblatt - Zugänglichmachung 50
- Äquivalente
 - Änderungen 227
 - erfinderische Tätigkeit 145
 - Stand der Technik 68
 - Zugänglichmachung 68
- Artikel 48 (2) a) PCT - Wiedereinsetzung 346
- Arzneimittel vgl. Medikament
- Arzt - medizinische Methoden 23 24 25 34
- Ärztliche Behandlung - medizinische Methoden 24
- Ästhetische Formschöpfungen - technischer Charakter 117
- Aufforderung - Begründung der - im Widerspruchsverfahren (ISA) 652
- Aufforderung nach Art. 101 (2) EPÜ - Einspruchsverfahren 508 509
- Aufforderung zur Stellungnahme - Prüfungsverfahren 474-477
- Aufgabe vgl. Technische Aufgabe
- Aufgabe zur Post - Wiedereinsetzung 339
- Aufgabe-Lösungs-Ansatz
 - Einheitlichkeit der Erfindung 213
 - erfinderische Tätigkeit 117 118 122 125 127 134
- Aufgabenerfindung - erfinderische Tätigkeit 123 146 152
- Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang - Einspruchsverfahren 553
- Aufschiebende Wirkung
 - Beschwerde 569 593
 - Einspruchsverfahren 504
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 633
 - Widerspruch - Widerspruchsverfahren (ISA) 658
- Ausführbarkeit
 - mangelnde - gewerbliche Anwendbarkeit 164
 - Stand der Technik 76
 - Stützung durch die Beschreibung - Anspruch 192
 - vgl. auch Nacharbeitbarkeit
- Ausführungsarten - Änderungen 227 235 238
- Ausführungsbeispiel - Änderungen 229
- Ausgangsstoffe - Auswahl aus verschiedenen Listen 86
- Ausgewähltes Amt - EPA 664
- Auskunft
 - falsch - Vertrauensschutz 288
 - telephonisch - Vertrauensschutz 288
- Auslegung
 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 38 42
 - Ausnahmeregelung - medizinische Methoden 20
 - Entgegenhaltung - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 633
 - EPÜ 450-453
 - EPÜ - Priorität 269
 - Erteilungsantrag - internationale Anmeldung 664
 - medizinische Methoden 25
 - Prüfungsverfahren 471
 - R. 71a EPÜ - mündliche Verhandlung 318
 - therapeutische Verfahren 26
 - Widerspruchsverfahren (ISA) 655
- Auslegung von Ansprüchen 193-196
 - Beschreibung 194 196
 - Deutlichkeit von Ansprüchen 195
 - Klarheitsgebot 194
 - Rechtssicherheit 195
 - Schutzbereich des Patents 194 195
 - Wesentliches Merkmal 193
 - Zeichnungen 194
- Auslegung von Anträgen
 - Beschwerdeverfahren 612
 - Rechtliches Gehör 307
- Auslegungsprotokoll - medizinische Methoden 23
- Auslegungsregeln - Stand der Technik 63
- Auslesezüchtung 39
- Ausnahmen von der Patentierbarkeit 37-43
 - Auslesezüchtung 39
 - Biologische Verfahren 42
 - Erzeugnisanspruch 43
 - Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens 42
 - Gefährdung der Umwelt 38 39 40
 - gentechnische Verfahren 44
 - Mikrobiologische Verfahren 42 43
 - Normen des europäischen Kulturkreises 39
 - öffentliche Ordnung 39
 - Pflanzen und Pflanzensorten 37 38 40ff. 44
 - Product-by-process Anspruch 43
 - ratio legis 38
 - Richtlinie 98/44/EG 38
 - Sittenwidrige Erfindungen 38
 - Sortenschutz 40 41 44
 - Tierarten 37 41
 - Tieren 41
 - UPOV-Übereinkommen 41 44
 - Verfahrenserzeugnis 41
 - Verfahrenspatent 41
 - Verordnung über den Sortenschutz 41
 - Züchtungsverfahren 41 42 44
- Ausreichende Offenbarung 167-180

Stichwortverzeichnis

- Abwägen der Wahrscheinlichkeit 179
- allgemeines Fachwissen 167 171 179
- Beweisfragen 179
- Biotechnologie 171
- breite Ansprüche 172 ff. 174 178
- erfinderische Tätigkeit 132 168
- Erzeugnisanspruch 177
- Gesamtinhalt der Patentanmeldung 167
- maßgebendes Wissen des Fachmanns 167
- Meßmethode 178 179
- Mikroorganismen 172 173
- Nacharbeitbarkeit 170
- Onkogen 172
- Patentschriften 167 168
- Priorität 277
- technische Literatur 167 168
- unzumutbarer Aufwand 169 170 ff. 173 ff. 176
- Zufall 173
- Zugänglichmachung 175 176
- vgl. auch Offenbarung
- Ausschluß von der Patentierbarkeit - medizinische Methoden 20 22
- Ausschluß von Fristen - Wiedereinsetzung 343
- Ausschluß von PCT-Fristen - Wiedereinsetzung 344
- Ausschuß für technische Zusammenarbeit - Einheitlichkeit der Erfindung 209
- Aussetzung des Verfahrens 448
- Aussetzung des Verfahrens in erster Instanz nach Vorlage - Beschwerdeverfahren 616
- Ausstellung - Zugänglichmachung 47
- Austausch der Erfindung - Eingangs- und Formalprüfung 456 459
- Austausch von Materialien - erfinderische Tätigkeit 141
- Auswahl
 - Bereichsüberlappung - Neuheit 94
 - Mehrfache - Neuheit 95
- Auswählerfindung
 - Markush-Formeln 84
 - Neuheit 83
 - Offenbarungsgehalt 84
 - Parameterbereiche 84
 - Zugänglichmachung 76
- Automatisierung - erfinderische Tätigkeit 153
- Bankkonto - Gebühr 383
- Befangenheit vgl. auch Besorgnis der Befangenheit und Unparteilichkeit
- Befangenheit - Zeuge 397 401
- Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses - erfinderische Tätigkeit 156
- Begleitperson - mündliche Ausführungen 418
- Begrenzter Personenkreis - Zugänglichmachung 53
- Begriff "derselben Erfindung" - Priorität 268 270 273 275
- Begründung der Aufforderung - Widerspruchsverfahren (IPEA) 660
- Begründung des Widerspruchs - Widerspruchsverfahren (IPEA) 661
- Begründung - Entscheidungen der Organe des EPA 433-437
- Beitragsansatz - technischer Charakter 1
- Beitritt
 - Beschwerdeverfahren 574
 - Patentverletzer - Einspruchsverfahren 517
 - Rechte des Beitretenden - Beschwerdeverfahren 575
 - Rücknahme der Beschwerde 609
 - Zulässigkeit - Beschwerdeverfahren 574
- Beitriffsgebühr - Beschwerdeverfahren 575
- Bekanntmachung des Hinweises auf Patenterteilung 523
- Benachbartes Fachgebiet - erfinderische Tätigkeit 130
- Benennung - Berichtigung - PCT-Verfahren 667
- Benennung von Staaten - Wiedereinsetzung 333
- Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen - Eingangs- und Formalprüfung 463
- Benennungsgebühr 381
 - Eingangs- und Formalprüfung 461
 - Fristen 325
 - Stand der Technik 46
 - Teilanmeldung 466
 - Wiedereinsetzung 334 337 343 344 349
- Benutzerfreundlichkeit - Prüfungsverfahren 479
- Bereichsüberlappung - Neuheit 94
- Bericht
 - Verspätetes Vorbringen 376 377
 - Zugänglichmachung 49
- Berichtigung
 - Änderungen 264
 - Anspruch - Prüfungsverfahren 482
 - Beweis 405
 - Entscheidungen der Organe des EPA 438
 - Entscheidungen - Zuständigkeit 441
- Berufsgeheimnis - Vertreter 646
- Bescheid - mißverständlich - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 634
- Beschleunigung des Verfahrens vgl. Verfahrensökonomie
- Beschleunigungsgrundsatz - verspätetes Vorbringen 366
- Beschränkung des Patents - Einspruchsverfahren 504
- Beschreibung
 - Änderungen 225
 - Auslegung der Ansprüche 194 196
 - implizit - Zugänglichmachung 66 67
 - medizinische Methoden 23 31
- Beschwer 590-593
 - Anmelder 590
 - Einsprechender 591-593
 - Patentinhaber 591
- Beschwerde
 - aufschiebende Wirkung 569 593
 - Begründung - Änderung der Umstände nach Erlaß der Entscheidung 599
 - Begründung - Verweis auf andere Dokumente 600
 - Begründung - Verweis auf vorheriges Vorbringen 600
 - Begründung - Wiedereinsetzung 334 335 337 341 349 350 351 355-357 365
 - Devolutiveffekt 569
 - Einlegung 586
 - gesonderte 553
 - Rücknahme der 608
 - Zulässigkeit - Beschwerdebegründung 595
 - Zulässigkeit - Beschwerdefähige Entscheidung 586-588
 - Zulässigkeit - Form und Frist der Beschwerde 593
 - Zulässigkeit - Form und Inhalt der Beschwerdeschrift 594
 - Zulässigkeit - Formelle Beschwerdeberechtigung 589
 - Zulässigkeit - fristgerechte Einlegung 595
 - Zulässigkeit - materielle Beschwerdeberechtigung 590-593
 - Zulässigkeit - zuständige Beschwerdekammer 589
- Beschwerdefrist
 - Einspruchsverfahren 517 518
 - Wiedereinsetzung 335 337
- Beschwerdegebühr vgl. auch Rückzahlung der Beschwerdegebühr
- Beschwerdegebühr - Wiedereinsetzung 334 337
- Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

- Überprüfungsbefugnis 641
- Zusammensetzung 639
- Beschwerdeverfahren 568-639
 - Abhilfe 611-614
 - Amtsermittlungspflicht 584
 - Änderung der Patentansprüche - Zurückverweisung 602-603
 - Antrag auf Widerruf des Patents 610
 - Auslegung - Antrag 612
 - Aussetzung des Verfahrens in erster Instanz nach Vorlage 616
 - Beendigung 608 ff.
 - Beitritt - Rechte des Beitretenden 575
 - Beitritt - Zulässigkeit 574
 - Beitrittsgebühren 575
 - Beschwer 590-593
 - Beteiligte - Interesse 609
 - Beteiligte - Rechte der 573
 - Beteiligte - Verfahrensrechtliche Stellung 571
 - Bindung an die Anträge 576
 - Debatte - Abschluß der 600
 - Einspruchsgrund - neu 581-583
 - Einwendungen Dritter 575
 - Entscheidung nach Lage der Akte 601
 - Entscheidungsfindungsprozeß - Abschluß 600
 - Ermessen 582 603 604
 - faïres Verfahren 573 585
 - geänderte Patentansprüche 616-624
 - geänderte Patentansprüche - Gründe für die späte Einreichung 620
 - geänderte Patentansprüche - Schwierigkeit der Prüfung 619
 - geänderte Patentansprüche - Teilanmeldung 622
 - geänderte Patentansprüche - Zeitpunkt der Einreichung 618
 - geänderte Patentansprüche - Zurückverweisung 623
 - Gegenstandsprüfung - Einspruchsbeschwerdeverfahren 579
 - gerichtlicher Charakter 540
 - Geschäftsbetrieb - Übertragung 572
 - Gleichbehandlungsgrundsatz 573 585
 - Grundsatz des rechtlichen Gehörs 573 612
 - Haupt- und Hilfsanträge 590
 - Kostenverteilung - Antrag nach Erlaß der Entscheidung 601
 - mündliche Verhandlung - Recht auf 573
 - Nebenverfahren 609 610
 - Niederschrift 587
 - Öffentlichkeit - Interesse 609
 - Parteistellung - Übertragung 572
 - Parteiwechsel 572
 - Patent in allen Vertragsstaaten erloschen 611
 - Patentierbarkeitserfordernisse - Inter-partes-Verfahren 580
 - Prüfung der Argumente 585
 - Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse 580
 - Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse - Ex-parte-Verfahren 583
 - Prüfungsumfang 576
 - rechtlicher Charakter 568
 - rechtskräftige Entscheidung - Überprüfung 588
 - Rücknahme der Beschwerde - Beitritt 609
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Beitritt 575
 - Sachverhaltsprüfung 584
 - Schweigen 592
 - Sprache 570
 - Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen 586
 - Umfang des Antrags 594
 - Unparteilichkeit 573
 - Verbot der reformatio in peius 576
 - Verfahren nach Erlaß der Entscheidung 601
 - Verfahrenserklärungen 568
 - Verfahrensökonomie 584-585
 - Verfügungsgrundsatz 569 609
 - Vorlage an die Große Beschwerdekammer 614
 - wesentlicher Verfahrensmangel 603 612
 - Zugänglichmachung - Dokument 585
 - Zurückverweisung 602-605
 - Zurückverweisung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels 603
 - Zustimmung zu neuen Einspruchsgründen 539 542 581
 - zwei Instanzen - Recht auf 603
 - Zwischenentscheidungen der Beschwerdekammern 602
 - Besorgnis der Befangenheit 426 427 428 429
 - Bestimmungsamt 46
 - Bestimmungsamt - EPA 664
 - Beteiligte
 - Aufgreifen der Einwände anderer - Einspruchsverfahren 544
 - Interesse der 609
 - Interesse der - Eingangs- und Formalprüfung 469
 - Interesse der - Prüfungsverfahren 493 500
 - Interesse der - rechtliches Gehör 305
 - Interesse der - verspätetes Vorbringen 367
 - Rechte der - Beschwerdeverfahren 573
 - Stillschweigen - mündliche Verhandlung 311
 - Verfahrensrechtliche Stellung - Beschwerdeverfahren 571
 - Bevorzugter Zahlenbereich - Neuheit 93
 - Beweis
 - Abwägen der Wahrscheinlichkeit 402 403
 - Beweislast 527
 - Beweiswürdigung - Einspruchsverfahren 527 528
 - Disziplinarverfahren 406
 - nationales Recht 408
 - Verfahrensgrundsatz - Vertragsstaaten 408
 - Beweisanzeichen
 - Alter der Entgegenhaltung 155 156
 - Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses 156
 - Bonuseffekt 126 159
 - einfache Lösung 134 158
 - Entwicklung der Technik in eine andere Richtung 155
 - Epilady Fall 154
 - erfinderische Tätigkeit 154 - 162
 - gewerbliche Anwendbarkeit 164
 - Marktkonkurrenten 158
 - unerwartete Wirkung 159
 - Vergleichsversuche 160
 - Vorurteil in der Fachwelt 154
 - Wirtschaftlicher Erfolg 157
 - Zeitfaktor 155 156
 - Beweisaufnahme - Kostenverteilung 555
 - Beweis des ersten Anscheins 409
 - Beweis des ersten Anscheins - Zugänglichmachung 60
 - Beweisfragen - ausreichende Offenbarung 179
 - Beweislast
 - Einspruchsverfahren 406
 - Umkehr 409
 - Verfahrensfragen 407
 - Zugänglichmachung 60
 - Beweismaß - Änderungen 266
 - Beweismittel
 - Einspruchsverfahren 507 530 533 534 544
 - mündliche Verhandlung 313 319
 - rechtliches Gehör - mündliche Verhandlung 297
 - Zulässigkeit von 397
 - Beweisrecht 395-410
 - Beweisverfahren 399
 - Beweiswürdigung 396 397 400 403

Stichwortverzeichnis

- Maßstab bei der 403
- Bezeichnung der Erfindung 524
- Bezeichnung des Einsprechenden 525
- Bezugszeichen - Deutlichkeit von Patentansprüchen 181
- Bibliothek - Zugänglichmachung 49 62
- Billigkeit
 - Gebühr 383
 - Kostenverteilung 555 556 559 562
 - mündliche Verhandlung 308
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 625-627
- Bindung an die Anträge - Beschwerdeverfahren 576
- Bindungswirkung
 - Beschwerdeverfahren 605
 - Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung 606
 - Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens 607
- Biologische Verfahren - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 37 42
- Biologisches Material - Zugänglichmachung 52
- Biotechnologie
 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 44
 - ausreichende Offenbarung 171-176
 - erfinderische Tätigkeit 128
 - Erfolgserwartung - erfinderische Tätigkeit 135
 - Fachmann 128
 - Hinterlegung biologischen Materials 175-177
 - Nacharbeitbarkeit 171
 - Patentansprüche - Änderung 619
- Blutentnahme - medizinische Methoden 23
- Bogenoffsetmaschine - Zugänglichmachung 54
- Bonuseffekt - erfinderische Tätigkeit 126 159
- Breite Ansprüche vgl. Anspruch
- Breite Offenbarung - Stand der Technik 95
- Brief - Zugänglichmachung 58
- Buch - Zugänglichmachung 49
- Budapester Vertrag - ausreichende Offenbarung 176
- Bündel nationaler Patente
 - Einspruchsverfahren 536
 - Prüfungsverfahren 503
- Bundesverfassungsgericht - deutsch 450
- Bürstenhalter - Zugänglichmachung 54
- CAFC 651
- Chemische Erfindungen
 - erfinderische Tätigkeit 143
 - Neuheit 83
- Chemische Verbindungen - Neuheit 85
- Chirurgie - medizinische Methoden 21 22 33 37
- Chirurgische Verfahren 32
- Comptroller - Recht auf das europäische Patent 283
- Computer-implementierte Erfindungen - technischer Charakter 2
- Computerprogramme
 - Auslegung 452
 - gewerbliche Anwendbarkeit 162
 - technischer Charakter 3 7 15 19
- Continuation-in-part-Anmeldung - Eingangs- und Formalprüfung 468
- Could-would approach - erfinderische Tätigkeit 134 135 138
- Datensammlung - Untersuchungsphase - diagnostische Verfahren 34 35
- Datenverarbeitung
 - Programme für Anlagen - technischer Charakter 1 5 6
 - System - technischer Charakter 3
- Datum der Entscheidung der Organe des EPA 430
- Datum der Entscheidung - Vertrauensschutz 285
- Debatte - Abschluß der - Beschwerdeverfahren 600
- delegatus non potest delegare 424
- Derselben Erfindung vgl. Begriff "derselben Erfindung"
- desideratum - erfinderische Tätigkeit 152
- Deutlichkeit von Patentansprüchen 177 180-202
 - Anspruchskategorien 180 183
 - Auslegung der Ansprüche 195
 - Bezugszeichen 181
 - breite Ansprüche 183 186
 - Disclaimer 184
 - Einspruchsverfahren 547
 - Erzeugnisanspruch 181
 - Fassung 180
 - funktionelle Merkmale 186 187
 - omnibus claims 181
 - Stützung durch die Beschreibung 182
 - Swiss-type-Anspruch 188
 - unzumutbarer Aufwand 187
 - wesentliche Merkmale 182
 - zweite medizinische Verwendung 188
- Deutsches Patent - Zugänglichmachung 49
- Devolutiveffekt
 - Beschwerde 569
 - Eingangs- und Formalprüfung 471
 - Einspruchsverfahren 504
 - Widerspruch - Widerspruchsverfahren (ISA) 658
 - Wiedereinsetzung 337
- Diagnose - gewerbliche Anwendbarkeit - medizinische Methoden 26 37
- Diagnosetätigkeit - medizinische Methoden 24 25 26 37
- Diagnostizierverfahren - medizinische Methoden 19 22 34-37
- Disclaimer
 - Änderungen 229 240
 - Deutlichkeit von Patentansprüchen 184
 - erfinderische Tätigkeit 149
 - medizinische Methoden 32
- Disclosure test vgl. Offenbarungstest nach Art. 123 (2) EPÜ
- Disziplinarangelegenheiten 644 - 645
 - Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in 645
 - Disziplinarmaßnahmen 644
- Disziplinarausschuß des EPA 639 644
- Disziplinarmaßnahmen 644
 - Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 644 645
- Disziplinarrat 639
- Disziplinarverfahren - Beweis 406
- Doppelfunktion - Einspruchsverfahren 535
- Doppelpatentierung
 - Änderungen 245
 - Prüfungsverfahren 488 502
- Druckkostengebühr 552 553
 - Wiedereinsetzung 336
- Durchschnittsfachmann vgl. Fachmann
- Effiziente Durchführung des Verfahrens vgl. Verfahrensökonomie
- Eidesstattliche Versicherung - Begriff 396
- Eigenes Personal einer Firma - Zugänglichmachung 54
- Eignungsprüfung vgl. europäische Eignungsprüfung und Vertreter
- Einbahnstraßensituation - erfinderische Tätigkeit 159 160
- Einfache Lösung - erfinderische Tätigkeit 134 158
- Eingangs- und Formalprüfung 455-471
 - Akteneinsicht 470
 - Anmeldungsunterlagen - Einreichung 457
 - Anmeldungsunterlagen - Sprache 455

- Anwendbarkeit des Artikels 110 (3) EPÜ 471
- Austausch der Erfindung 456 459
- Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen - Berichtigung 463
- Benennungsgebühren - Nichtzahlung 461
- Benennungsgebühren - Teilanmeldung 466
- Beteiligte - Interesse 469
- Continuation-in-part-Anmeldung 468
- Devolutiveffekt 471
- Eingangsstelle - Zuständigkeit 459
- Erteilungsantrag 456
- Fehler - Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen 463
- Fehler - Inanspruchnahme der Priorität 469
- Fehler - Prioritätsdatum 468
- Fehler - Prioritätserklärung 467
- Fehler - Zeichnungen 458
- Identität des Anmelders 460
- Öffentlichkeit - Interesse 467 469 470
- Postzustellung - Unterbrechung 458
- Postzustellung - Verzögerung 458
- Prioritätserklärung - Berichtigung 467
- Prioritätsunterlagen - Einreichen 470
- Sprache - Anmeldungsunterlagen 455
- Staatenbenennung 460
- Teilanmeldung - Einreichung 463
- Telekopie 457
- Veröffentlichung der Anmeldung 471
- Vertrauensschutz 455 465
- Zeichnungen - Nachreichung von 458
- Zuerkennung eines Anmeldetags 455
- Eingangsstelle
 - Beweis 399
 - mündliche Verhandlung 310
 - Zuständigkeit - Eingangs- und Formalprüfung 459
- Einheit der europäischen Patentanmeldung 450
- Einheit des Verfahrens 450
- Einheitlichkeit der Erfindung 202-225
 - Aufgabe-Lösungs-Ansatz 213
 - Ausschuß für technische Zusammenarbeit 209
 - Einspruchsverfahren 210 211
 - einzige allgemeine Idee 213-218
 - Erfinderische Tätigkeit 212
 - Internationale Prüfungsbehörde 208 213
 - Internationale Recherchenbehörde 207 212
 - Markush-Ansprüche 218
 - nationales Patentgesetz 208
 - Neuheit 212
 - PCT-Verwaltungsrichtlinien 207 208
 - Prüfungsverfahren 209
 - Recherchenbericht 210
 - Recherchegebühren 211 212 220-225
 - technische Aufgabe 210 211 214
 - Verbindungen - funktioneller Zusammenhang 220
 - Verbindungen - struktureller Zusammenhang 220
 - Verfahrensökonomie 213
 - Vorbereitende Arbeiten 211
 - wesentliches Merkmal 215
 - Zwischenprodukte 206
 - Zwischenverbindung 217
- Einlegung der Beschwerde 586
- Einlegung des Einspruchs - Umfang 536
- Einsackanlage - technischer Charakter 13
- Einschränkung des Schutzbereichs - Priorität 269
- Einsprechendenstellung - Übertragung 519
- Einspruch - Beweis 406
- Einspruch durch den Patentinhaber 505 526
- Einspruch gegen eigenes Patent vgl. Einspruch durch den Patentinhaber
- Einspruch - Rücknahme des - Beschwerdeverfahren 609
- Einspruchsabteilung
 - Zusammensetzung 424
 - Zusammensetzung - rechtliches Gehör 303
 - Zusammensetzung - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 630 634
- Einspruchsberechtigung 522 525-528
- Einspruchsfrist 523 524 531 534
- Einspruchsgebühr 523 524 528
 - Wiedereinsetzung 335
- Einspruchsgründe 505 507 538
 - Begriff 540
 - neu - rechtliches Gehör 515
 - neu - Zustimmung des Patentinhabers 539 542 581
 - neuer Einspruchsgrund 515 539 541 543
 - neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren 581-583
 - unzureichende Offenbarung 531
- Einspruchsschrift 508 509 522 525 528-533 535 538
- Einspruchsverfahren 504-567
 - abhängige Ansprüche 516 537 549-551
 - Amtsermittlungspflicht 506 522 539
 - Änderungen 543 545-551
 - Änderungen - Klarheit 545
 - Änderungen - Zeitpunkt der Einreichung 547-549
 - Änderungen - Zulässigkeit 545
 - Aufforderung nach Art. 101 (2) EPÜ 508 509
 - Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang 553
 - Aufschiebende Wirkung 504
 - Beitritt - Patentverletzer 517
 - Beteiligte - Aufgreifen der Einwände anderer 544
 - Beweislast 406
 - Beweismittel 507 521 530 533 534 544
 - Bezeichnung des Einsprechenden 525
 - Devolutiveffekt 504
 - Einheitlichkeit der Erfindung 210 211
 - Einspruch durch den Patentinhaber 505 526
 - Einspruchsberechtigung 522 525-528
 - Einspruchsgründe 505 507 538
 - Einspruchsgründe - Begriff 540
 - Einspruchsschrift 508 509 522 525 528-533 535 538
 - Erlöschen des Patents 521
 - Erweiterung des Einspruchs 516
 - faktischer Rahmen des Einspruchs 542-545
 - Gelegenheit zur Stellungnahme 507
 - gemeinsame Einsprüche 528
 - Gleichbehandlungsgrundsatz 507 508
 - Interesse des Einsprechenden 525
 - Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ 514
 - Mitteilungen des EPA 510
 - neuer Einspruchsgrund 515 541 543 539
 - Prüfung von Amts wegen 519 520 521 522
 - rechtlicher Rahmen 535-542
 - rechtliches Gehör 507-516 544
 - Rechtsnatur 504-507
 - streitiges Verfahren 505 507 527
 - Strohmann 526 527
 - Substantiierung - Vorbenutzung 534
 - Übertragung des Einspruchs 518
 - Umfang - Einlegung des Einspruchs 536
 - unabhängige Ansprüche 537 549-551
 - unabhängiges Verfahren 504
 - Unparteilichkeit 507
 - Unzulässigkeit des Einspruchs - rechtliches Gehör 516
 - Verfahrensökonomie 509 516 517 534 547

Stichwortverzeichnis

- verspätetes Vorbringen 509 539 542 548
- verwaltungsgerichtliches Verfahren 506
- Verwaltungsverfahren 504 506
- Verzicht auf das Patent 521
- Vorbenutzung als Einspruchsgrund 533-535
- vorläufige Ansicht und weitere Gelegenheit zur Stellungnahme 516
- Widerruf in Form einer Entscheidung 552
- Zulässigkeit 521-534
 - Zulässigkeit - Bezeichnung des Einsprechenden 525
 - Zulässigkeit - Einspruch durch den Patentinhaber 505 526
 - Zulässigkeit - Einspruchsberechtigung 522 525-528
 - Zulässigkeit - Einspruchsschrift 522 528-533
 - Zulässigkeit - Gemeinsame Einsprüche 528
 - Zulässigkeit - Interesse des Einsprechenden 525
 - Zulässigkeit - Prüfung von Amts wegen 521 522
 - Zulässigkeit - Strohmann 526 527
 - Zulässigkeit - von Stellungnahmen 508
 - Zulässigkeit - Vorbenutzung als Einspruchsgrund 533
 - Zulässigkeit - Vorbenutzung - Substantiierung 533-535
 - Zulässigkeit - Zuständigkeit für die Entscheidung 523
 - Zurücknahme - Einspruch - R. 60 (2) EPÜ 519-520
 - Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens 513 514 520
 - zusätzliche Recherche - Änderungen 551
 - Zuständigkeit für die Entscheidung 523
 - Zwischenentscheidungen 552-554
- Einteilige Anspruchsform 197
- Eintritt in die europäische Phase 649
- Einverständniserklärung vgl. Zustimmung zum Text
- Einwendungen Dritter - Beschwerdeverfahren 575
- Einzelvergleich - Neuheitsfeststellung 78
- Einzig allgemeine Idee - Einheitlichkeit der Erfindung 213-218
- Embryotransplantationen - medizinische Methoden 33
- Empfängnisverhütung - gewerbliche Anwendbarkeit 164
- Empfängnisverhütung - Verfahren zur - medizinische Methoden 21 28
- Enantiomeren - Neuheit 90
- Entnahme von Organen - medizinische Methoden 33
- Entscheidung
 - Bindungswirkung 605
 - Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung 606
 - Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens 607
 - fehlende Unterschrift - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 634
 - Findungsprozeß - Beschwerdeverfahren 600
 - mangelnde Begründung - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 630
- Entscheidung nach Lage der Akte - Beschwerdeverfahren 601
- Entscheidungen der Organe des EPA 423-444
 - Abschluß des Entscheidungsfindungsprozesses 430
 - Begründung 433-437
 - Begründung von Haupt- und Hilfsanträgen 433
 - Berichtigung 438 440 441
 - Berichtigung - Zuständigkeit 441
 - Besorgnis der Befangenheit 426 427 428 429
 - Datum der Entscheidung 430
 - delegatus non potest delegare 424
 - Einspruchsabteilung - Zusammensetzung 424
 - Ermessen 441 442
 - Erteilungsbeschluß - Fehler 441
 - Fehler 438 ff.
 - Fehler - Erteilungsbeschluß 441
 - Fehler - Patentschrift 440
 - Form der Entscheidung 432
 - Formalsachbearbeiter - Zuständigkeit 443 444
 - Gleichbehandlungsgrundsatz 436
 - Grundsatz des rechtlichen Gehörs 436
 - Inkrafttreten von Entscheidungen 430
 - Niederschrift - mündliche Verhandlung 438
 - Patentschrift - Fehler 440
 - Prüfungsabteilung - Zusammensetzung 424
 - Unterzeichnung der Entscheidung 425 437
 - Verfahrensmangel 436
 - Verfahrensökonomie 435 436
 - Vertrauensschutz 435
 - Vertretung von Organmitgliedern 425 426
 - Widerspruch - mündlicher und schriftlicher 425 433
- Entwicklung der Technik in eine andere Richtung - erfinderische Tätigkeit 155
- Enzyklopädien - Zugänglichmachung 65
- EPA als PCT-Behörde 649-669
- epi 639
- Epilady Fall - erfinderische Tätigkeit 154
- Erben - Übertragung des Einspruchs 519
- Erfinderische Tätigkeit 116-162
 - Aggregation von Merkmalen 138 139
 - allgemeines Fachwissen 132 133 154
 - Analogieverfahren 151
 - Anmeldetag 123
 - Äquivalente 145
 - Aufgabe-Lösungs-Ansatz 117 118 122 125 127 134
 - Aufgabenerfindung 123 146 152
 - ausreichende Offenbarung 132 168
 - Austausch von Materialien 141
 - Automatisierung 153
 - Beweisanzeichen 154-162
 - Beweisanzeichen - Alter der Entgegenhaltung 155 156
 - Beweisanzeichen - Befriedigung eines Bedürfnisses 156
 - Beweisanzeichen - Bonuseffekt 126 159
 - Beweisanzeichen - einfache Lösung 134 158
 - Beweisanzeichen - Entwicklung der Technik in eine andere Richtung 155
 - Beweisanzeichen - Epilady Fall 154
 - Beweisanzeichen - Marktkonurrenten 158
 - Beweisanzeichen - unerwartete Wirkung 159
 - Beweisanzeichen - Vergleichsversuche 160
 - Beweisanzeichen - Vorurteil in der Fachwelt 154
 - Beweisanzeichen - Wirtschaftlicher Erfolg 157
 - Beweisanzeichen - Zeitfaktor 155 156
 - Bonus-Effekt 126 159
 - chemische Erfindungen 143
 - chemische Erfindungen - breite Ansprüche 144
 - chemische Erfindungen - strukturelle Ähnlichkeit 143
 - chemische Erfindungen - Zwischenprodukte 144
 - Could-would approach 134 135 138
 - Desideratum 152
 - Disclaimer 149
 - Durchschnittsfachmann vgl. Fachmann
 - Einbahnstraßensituation 159 160
 - einfache Lösung 134 158
 - Einheitlichkeit der Erfindung 212
 - Erfolgserwartung in der Biotechnologie 135
 - Erforderlichkeit einer Verbesserung von Eigenschaften 148
 - Ex-post-facto Analyse vgl. rückschauende Betrachtungsweise
 - Fachmann 116 127 135 136 139 146
 - Fachmann - benachbartes Fachgebiet 130
 - Fachmann - Biotechnologie 128
 - Fachmann - Personengruppe als Fachmann 127 128 136
 - Fachmann - Wissensstand 132
 - funktionelle Wechselwirkung 138 139 140

- Gegenstände des täglichen Lebens 133
- geringe Verbesserung eines großtechnischen Verfahrens 151
- Herstellungsverfahren für ein bekanntes Produkt 121
- Kombination von Dokumenten 142
- Kombinationserfindung 134 138 147
- Kombinationserfindung - funktionelle Wechselwirkung 138 139 140
- Kombinationserfindung - Teilaufgaben 138 139 142
- medizinischer Bereich 151
- Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen 140
- Monopolrecht 116
- Nachbargesamt vgl. benachbartes Fachgebiet
- naheliegende neue Verwendung 148
- neuartige Anwendung einer bekannten Maßnahme 147
- Optimierung von Parametern 150
- Prioritätstag 118 123 137 154
- Product-by-process-Ansprüche 198
- Routineversuche 153
- rückschauende Betrachtungsweise 117 119 120 121 123 125 130 134 135
- Stand der Technik 116 117 127
- Stand der Technik - Ähnlichkeit der technischen Aufgabe 119
- Stand der Technik - alte Vorveröffentlichungen 121
- Stand der Technik - erfolgversprechendster Ausgangspunkt 120
- Stand der Technik - erfolgversprechendstes Sprungbrett 119
- Stand der Technik - gleicher Zweck 118
- technisch nicht relevante Änderungen 140
- technische Aufgabe 117 122-127
- technische Aufgabe - alternative Lösung 126
- technische Aufgabe - angebliche Vorteile 124
- technische Aufgabe - Ermittlung der technischen Aufgabe 122
- technische Aufgabe - Formulierung der technischen Aufgabe 123
- technische Aufgabe - im Streitpatent formulierte Aufgabe 123
- technische Aufgabe - Neuformulierung 124
- technische Offenbarung in einer Vorveröffentlichung 138
- technischer Fortschritt 116 123 161
- Teilaufgaben 138 139 142 159
- Umkehr von Verfahrensschritten 152
- Vereinfachung komplizierter Technologien 153
- vorstellbares Erzeugnis 151
- zwangsläufige Auswahl 152
- Erfolgsvermutung in der Biotechnologie - erfinderische Tätigkeit 135
- Erfolgversprechendstes Sprungbrett - erfinderische Tätigkeit 119
- Erfolgversprechendster Ausgangspunkt - erfinderische Tätigkeit 120
- Erforderlichkeit einer Verbesserung von Eigenschaften - erfinderische Tätigkeit 148
- Erklärung unter Eid 397
- Erlöschen des Patents - Einspruchsverfahren 521
- Ermessen
 - Beschwerdeverfahren 582 603 604
 - Einspruchsverfahren 508 521 540 547 551 553
 - Entscheidungen der Organe des EPA 441 442
 - mündliche Verhandlung 308 320 321
 - PCT-Verfahren 666
 - Prüfungsverfahren 298 474 477 478 479 483 485 489 493 494 498 500
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 633
- verspätetes Vorbringen 369
- Vertretung 418 420 422
- Widerspruchsverfahren (IPEA) 661
- Ermessensausübung vgl. Ermessen
- Ermessensentscheidungen
 - Überprüfung von - Beschwerdeverfahren 586
- Ermüdung - medizinische Methoden 27
- Erste medizinische Verwendung - Neuheit 98-100
- Erteilungsantrag - Eingangs- und Formalprüfung 456
- Erteilungsbeschluss
 - Fehler 441
 - Prüfungsverfahren 500 502-503
- Erteilungsgebühr - Wiedereinsetzung 336
- Erweiterung
 - des Einspruchs - rechtliches Gehör 516
 - gegenüber der Voranmeldung - Priorität 274
 - unzulässig - Änderungen 229
- Erzeugnis - medizinische Methoden 20 24 25 30 31 37
- Erzeugnisanspruch
 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 43
 - ausreichende Offenbarung 177
 - Deutlichkeit von Patentansprüchen 181
 - medizinische Methoden 28 34
- Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen - Neuheitsfeststellung 83
- Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 42
- Erzeugnisse zur Anwendung in medizinischen Verfahren 37
- Europäische Eignungsprüfung 639 640-644
 - Amtssprachen des EPA 641 642
 - Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen 643
 - Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 639 641 646 647
 - Gleichbehandlungsgrundsatz 642 643
 - Grenzfälle 643
 - Patentanwalt nach nationalem Recht 640 641
 - Praktikum 640
 - Prüfungsbedingungen 641-643
 - Prüfungskommission 639 640 641 642 643
 - rechtliches Gehör 643
 - Rechtsanwalt 640
 - Überprüfungsbefugnis in Prüfungsfragen 641
 - Zulassungsbedingungen 640
- Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 644 645
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 450
- Europäisches Patentregister - Zurücknahme der Anmeldung 389
- Europäisches Patentblatt 523
 - Prüfungsverfahren 502 503
- Europäisches Patentübereinkommen - Sonderabkommen 267
- Ex-post-facto Analyse vgl. rückschauende Betrachtungsweise
- Extraleffekt - vgl. Bonuseffekt
- Fachaufsatz - Zugänglichmachung 49
- Fachmann 127-134
 - ausreichende Offenbarung 167
 - benachbartes Fachgebiet 130
 - Biotechnologie 128
 - Einspruchsverfahren 529
 - erfinderische Tätigkeit 116 127 135 136 139 146
 - medizinische Methoden 24
 - Personengruppe als Fachmann 127 128 136
 - Priorität 270
 - Wissenstand 132 168
- Fachwissen
 - allgemein - ausreichende Offenbarung 167 171 179

Stichwortverzeichnis

- allgemein - Einspruchsverfahren 531
- allgemein - erfinderische Tätigkeit 132 133 154
- allgemein - Priorität 269
- medizinisches - medizinische Methoden 24
- Fachzeitschrift - Zugänglichmachung 49 62
- Faires Verfahren
 - Beschwerdeverfahren 573 585
 - Einspruchsverfahren 514
 - rechtliches Gehör 297
 - vgl. auch Verfahrensökonomie
- Faktischer Rahmen des Einspruchs 542-545
- Falsche Strukturformel - Änderungen 237
- Fehlbetrag - geringfügig - Gebühr 383
- Fehlbeurteilung durch die erste Instanz - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 632
- Fehlen des technischen Charakters im allgemeinen 17
- Fehlende Merkmale vgl. Merkmal
- Fehler
 - Adresse des Beschwerdeführers 594
 - Änderungen 236-238 264
 - Beispiele - ausreichende Offenbarung 174
 - Berichtigung - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 631
 - Beschreibung - ausreichende Offenbarung 167
 - Entscheidungen der Organe des EPA 438 ff.
 - Erteilungsbeschluß 441
 - Inanspruchnahme der Priorität - Eingangs- und Formalprüfung 469
 - Name des Beschwerdeführers 594
 - Namensangabe - Einspruchsschrift 525
 - offenbare Unrichtigkeiten - Prüfungsverfahren 502
 - Offenbarung - Stand der Technik 74
 - Patentblatt - Prüfungsverfahren 503-504
 - Patentschrift 440
 - Prioritätsdatum - Eingangs- und Formalprüfung 468
 - Prioritätserklärung - Eingangs- und Formalprüfung 467
 - Rechenfehler - Änderungen 236
 - Schreibfehler - Prüfungsverfahren 502
 - Zeichnungen - Eingangs- und Formalprüfung 458
 - Zugänglichmachung 48 74 75
 - Zurücknahme der Anmeldung 389
- Fehlerhaft vgl. Fehler
- Feiertag - Fristen 324
- Fertigungsstraße - Zugänglichmachung 55
- Festsetzung und Verlegung eines Termins - mündliche Verhandlung 316
- Film - Zugänglichmachung 71
- Finanzielle Schwierigkeiten - Wiedereinsetzung 351
- Firmenunterlagen - Zugänglichmachung 49
- Form der Ansprüche vgl. Anspruch
- Form von Entscheidungen 432
- Formalprüfer vgl. Formalsachbearbeiter
- Formalsachbearbeiter
 - Einspruchsverfahren 523 552
 - Zuständigkeit 443 444
 - Zuständigkeit - Prüfungsverfahren 499
 - Zuständigkeit - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 634
- Formblätter - Vertrauensschutz 286
- Formlose Mitteilungen - Prüfungsverfahren 483
- Forschungszwecke - medizinische Methoden 33
- Freie Beweiswürdigung vgl. Beweiswürdigung
- Freiwillige Serviceleistungen des EPA - Vertrauensschutz 293
- Fristen 324-332
 - Ablauf 324
 - Afforderung zur Stellungnahme 327
 - Anwendung von R. 90 EPÜ von Amts wegen 327
 - Beginn 324
 - Benennungsgebühr 325
 - Berechnung 324
 - fehlende Geschäftsfähigkeit 327
 - Feiertag am Einreichungsort 324
 - Folgen einer Unterbrechung 332
 - Jahresgebühr 324 332
 - Nachfrist 324 325 327
 - nationaler Feiertag 325
 - Priorität 324
 - Prüfungsgebühr 332
 - Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr 327
 - Störung im Postverkehr 332
 - Ultimo zu Ultimo 325
 - Unterbrechung des Verfahrens 327
 - Unterbrechung wegen Konkurses 331
 - Verlängerung 326
 - Weiterbehandlung 326
 - Wiedereinsetzung 333
- Fristenüberwachung - Wiedereinsetzung 348
- Fristenüberwachungssystem - Wiedereinsetzung 347 348-350 356 362
- Fungizid - Zugänglichmachung 71
- Funktionelle Beschränkung - Stand der Technik 93
- Funktionelle Merkmale
 - Deutlichkeit von Patentansprüchen 186 187
 - Neuheit der Verwendung 110 111 112 113
 - Neuheitsfeststellung 82
 - Priorität 270
 - technischer Charakter 12
- Funktionelle Wechselwirkung - erfinderische Tätigkeit 138 139 140
- Geänderte Patentansprüche vgl. Anspruch und Beschwerdeverfahren
- Gebietsfremde Anmelder - Vertretung 410
- Gebilligte Fassung des Patents - rechtliches Gehör 306
- Gebot einer fairen Verfahrensführung vgl. Verfahrensökonomie
- Gebot einer zügigen Verfahrensführung vgl. Verfahrensökonomie
- Gebotene Sorgfalt
 - Anmelder - Wiedereinsetzung 352
 - Dienstleistungsunternehmen - Wiedereinsetzung 358
 - Hilfspersonen - Wiedereinsetzung 359
 - Kostenverteilung 555
 - nicht zugelassener Vertreter - Wiedereinsetzung 358
 - private Postzustelldienste - Wiedereinsetzung 363
 - Wiedereinsetzung 338 341 346-366
 - zugelassener Vertreter - Wiedereinsetzung 353
- Gebrauchsmuster - Priorität 280
- Gebühr
 - Abbuchung - Vertrauensschutz 285
 - Abbuchungsauftrag 381
 - ausstehend - Vertrauensschutz 291
 - Bankkonto 383
 - Billigkeit 383
 - Entrichtung der 381
 - geringfügiger Fehlbetrag 383
 - Gutschrift 382
 - maßgebender Zahlungstag 382
 - Verwaltungsvereinbarung 383
 - unzureichende Zahlung - Vertrauensschutz 290
 - Zahlung - Rechtzeitigkeit 382
 - Zahlungszweck 382
 - vgl. auch unter Anspruchsgebühr
 - vgl. auch unter Beitrittsgebühr
 - vgl. auch unter Benennungsgebühr

- vgl. auch unter Beschwerdegebühr
- vgl. auch unter Drückkostengebühr
- vgl. auch unter Erteilungsgebühr
- vgl. auch unter Jahresgebühr
- vgl. auch unter Recherchegebühr
- Gebührenabwicklungsfirma - Wiedereinsetzung 339
- Gebührenermäßigung - Sprachenprivileg 444-446
- Gebührenmarken des DPA 382
- Gebührenordnung 381-383
- Gebührenüberwachungssystem - Wiedereinsetzung 348
- Gedankliche Tätigkeiten - technischer Charakter 1 7 8
- Gefährdung der Umwelt 38 39 40
- Gefestigte Rechtsprechung
 - Abweichen von - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 631
- Gegenstand der Beschwerde 567
- Gegenstand des Beweises - Zugänglichmachung 60
- Gegenstände des täglichen Lebens - erfinderische Tätigkeit 133
- Gegenstandsprüfung - Einspruchsbeschwerdeverfahren 579
- Geheimhaltung
 - Akteneinsicht 446
 - Beweis 402
 - Zugänglichmachung 48 52-61
- Geheimhaltungspflicht vgl. Geheimhaltung
- Geheimhaltungsvereinbarung vgl. Geheimhaltung
- Geheimhaltungsverpflichtung vgl. Geheimhaltung
- Gelegenheit zur Stellungnahme - rechtliches Gehör - Einspruchsverfahren 507
- Gemeinsame Einsprüche 528
- Generisch definierte Klasse - Stand der Technik 97
- Generische Formel - Priorität 273
- Generische Offenbarung - Neuheitsfeststellung 83
- Gentechnik vgl. Biotechnologie
- Gerichte
 - national - Einspruchsverfahren 536
- Geringe Verbesserung eines großtechnischen Verfahrens - erfinderische Tätigkeit 151
- Gesamtinhalt der Patentanmeldung - ausreichende Offenbarung 167
- Gesamtrechtsnachfolge - Einspruchsverfahren 519
- Geschäftliche Methoden vgl. Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten
- Geschäftsbetrieb
 - Übertragung - Beschwerdeverfahren 572
- Geschäftsfähigkeit
 - des Anmelders/Patentinhabers 327
 - des Vertreters 327 330
- Geschäftsstellebeamter - Vertrauensschutz 288
- Geschäftsübernahme - Wiedereinsetzung 348
- Geschmacksmuster - Priorität 267-268
- Gesetzesumgehung - Einspruchsverfahren 527
- Gesetzeszweck siehe Ratio legis
- Gewerbe
 - Definition - gewerbliche Anwendbarkeit 164
- Gewerbliche Anwendbarkeit 162-167
 - Beweisanzeichen 164
 - Formulierung der Ansprüche 165
 - medizinische Methoden 19 20 22 24 25 26 28 29 37 164
 - Neuheit der Verwendung 98
- Gewicht - medizinische Methoden 30 31
- Gleichbehandlungsgrundsatz
 - Beschwerdeverfahren 573 585
 - Entscheidungen der Organe des EPA 436
 - europäische Eignungsprüfung 642 643
 - Kostenverteilung 568
 - PCT-Verfahren 666
 - Priorität 269
- rechtliches Gehör - Einspruchsverfahren 507 508
- rechtliches Gehör 297
- Wiedereinsetzung 335 344
- Gleichwertiger Gegenstand
 - zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung - Neuheit 116
- Grenzfälle - europäische Eignungsprüfung 643
- Grenzwertangaben - Priorität 272
- Grundsatz der Gleichbehandlung vgl.
- Gleichbehandlungsgrundsatz
- Grundsatz der Prüfung von Amts wegen vgl.
- Amtsermittlungspflicht
- Grundsatz der Unparteilichkeit vgl. Besorgnis der Befangenheit
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - Wiedereinsetzung 352 365
- Grundsatz des guten Glaubens vgl. Vertrauensschutz
- Grundsatz des rechtlichen Gehörs vgl. Rechtliches Gehör
- Grundsatz des Verbots der reformatio in peius - Prozeßhandlungen 387
- Grundsatz des Vertrauensschutzes vgl. Vertrauensschutz
- Grundsatz von Treu und Glauben vgl. Vertrauensschutz
- Gutachten - medizinisches 329
- Gutschrift - Gebühr 382
- Handbuch
 - verspätetes Vorbringen 377
 - Zugänglichmachung 65
- Hardware - technischer Charakter 6
- Haupt- und Hilfsanträge 386 ff.
- Beschwerdeverfahren 590
- Herstellungsverfahren für ein bekanntes Produkt - erfinderische Tätigkeit 121
- Herzschrötmacher - medizinische Methoden 24
- Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung 313
- Hinterlegung biologischen Materials 175
- Hoher Reinheitswert - verspätetes Vorbringen 377
- Hornhaut des menschlichen Auges - medizinische Methoden 24
- House of Lords 450
- Hybridpflanzen - Product-by-process-Ansprüche 199
- Hybridsamen - Product-by-process-Ansprüche 199
- Identität der Erfindung - Priorität 268-277 279
- Identität des Anmelders - Eingangs- und Formalprüfung 460
- Identität des Einsprechenden 522 525 527
- Implantierbares Dosiergerät - medizinische Methoden 22
- Implizite Offenbarung - Änderungen 252
- Implizite Merkmale
 - Priorität 274
 - Stand der Technik 66
 - Zugänglichmachung 66 67
- Inhärente Merkmale
 - Zugänglichmachung 68
 - Stand der Technik 68
- Inkrafttreten von Entscheidungen 430
- Insemination
 - künstliche - medizinische Methoden 33
- Interesse des Einsprechenden 525
- Interessen Dritter vgl. Öffentlichkeit - Interesse
- Internationale Anmeldung
 - Auslegung 664
 - Stand der Technik 46
- Internationale Prüfungsbehörde (IPEA) 659-664
- Einheitlichkeit der Erfindung 208 213
- Internationale Recherchenbehörde (ISA) 652-659
- Einheitlichkeit der Erfindung 207 212

Stichwortverzeichnis

- Internationaler Gerichtshof 450
- Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht 483
- Interviews vgl. Rücksprache
- IPEA vgl. Internationale Prüfungsbehörde
- Irreführung - Vertrauensschutz 285
- ISA vgl. Internationale Recherchenbehörde
- Jahresgebühr
 - Fristen 332
 - Prüfungsverfahren 471
 - Wiedereinsetzung 332 339 348 351 352 354 355 358 359 360
- Japanischer Patentvertreter - Wiedereinsetzung 353
- Japanisches Dokument - Ausreichende Offenbarung 168
- Japanisches Patentedokument
 - Zusammenfassung - Zugänglichmachung 50 63
- Japanisches Unternehmen - Wiedereinsetzung 353
- Jedermann - Einspruchsverfahren 505 525 526 528
- Joint-Venture-Vertrag - Zugänglichmachung 60
- Juristische Person - Einspruchsverfahren 519
-
- Kammermitglieder - mündliche Ausführungen durch ehemalige 421
- Karies - medizinische Methoden 30
- Kastration - medizinische Methoden 33
- Kategoriewechsel - Änderungen 255
- Kernresonanzspektroskopie - magnetische - medizinische Methoden 24 35
- Kit-of-parts-Präparat - Neuheit 99 100
- Klarheit - Knappheit von Patentansprüchen 190
- Klarheitsgebot - Auslegung der Ansprüche 194
- Klinische Erprobung - Zugänglichmachung 64
- Knappheit von Patentansprüchen 186 190-191
 - Klarheit 190
 - Mehrfachansprüche 190
 - unzumutbarer Aufwand 190
 - Verfahrensanspruch 190
 - Verwendungsanspruch 190
- Kombination von Dokumenten - erfinderische Tätigkeit 142
- Kombination von Merkmalen
 - Neuheit 84 85 96
 - Product-by-process-Ansprüche 200
 - Zugänglichmachung 66
- Kombinationen innerhalb einer Entgegenhaltung - Stand der Technik 65
- Kombinationserfindung
 - Einspruchsverfahren 532
 - erfinderische Tätigkeit 134 138 147
- Kommerzieller Erfolg vgl. Wirtschaftlicher Erfolg
- Komplexität - verspätetes Vorbringen 369 ff.
- Konferenz - Zugänglichmachung 51
- Konferenztteilnehmer - Zugänglichmachung 59
- Konkurrent - vgl. Marktkonkurrent
- Konkurs
 - Unterbrechung des Verfahrens 331
 - Wiedereinsetzung 351 365
- Kopfschmerzen - medizinische Methoden 26 27
- Korrektur des Sehvermögens - medizinische Methoden 24
- Kosmetik
 - Unternehmen - gewerbliche Anwendbarkeit 162
- Kosmetische Behandlung
 - medizinische Methoden 30 31
 - Neuheit der Verwendung 116
- Kosten - Art der zu verteilenden 566
- Kostenverteilung 554-568
 - Antrag nach Erlaß der Entscheidung - Beschwerde-
 - verfahren 601
 - Beweisaufnahme 555
 - Billigkeit 555 556 559 562
 - gebotene Sorgfalt 555
 - Gleichbehandlungsgrundsatz 568
 - Grundsatz des rechtlichen Gehörs 563
 - Mißbrauch der mündlichen Verhandlung 564 ff.
 - Mißbrauch des Verfahrens 555 556 557 558 560 561 563 564
 - mündliche Verhandlung - Mißbrauch 563 564 ff.
 - mündliche Verhandlung - Partei abwesend 561
 - mündliche Verhandlung - Rücknahme des Antrags 560
 - Rücknahme der Beschwerde 560
 - Rücknahme des Einspruchs 560 610
 - verspätetes Vorbringen 381 555 ff.
 - Vorbenutzung 559
 - Zeichnung 559
 - zwei Instanzen 557
- Kraftfahrzeug zu Vorführzwecken - Zugänglichmachung 51
- Krankheit
 - Beteiligte - mündliche Verhandlung 316
 - Wiedereinsetzung 360 362 363
- Kreissägemaschine - Zugänglichmachung 55
- Kunststoffflasche - Zugänglichmachung 58
- Kurs - Zugänglichmachung 53
-
- Landwirtschaft - medizinische Methoden 25 29
- Laser - medizinische Methoden 24 25
- Lehre von Beispielen - Zugänglichmachung 65
- Leicht behebbare Mängel - Vertrauensschutz 289
- Leistungsfähigkeit Minderung der - medizinische Methoden 27
- Letztmögliche Chance - Patentansprüche - Änderung 617
- Linse - medizinische Methoden 24 25
- Liste der zugelassenen Vertreter 410 640 641
- Literatur - technische 167 168
- Lizenzen - Eintragung 447
- Lizenznehmer - Zugänglichmachung 59
-
- Magnetfeld - medizinische Methoden 24 35
- Mangelnde anderweitige Beschreibbarkeit - Product-by-process-Ansprüche 199
- Mann auf der Straße - Zugänglichmachung 53
- Marktforschung - Zugänglichmachung 58
- Marktkonkurrent - erfinderische Tätigkeit 158
- Markttest - Zugänglichmachung 58
- Markush-Ansprüche
 - Einheitlichkeit der Erfindung 218
 - Neuheit 84
 - Widerspruchsverfahren (ISA) 654
- Massenproduktion - Änderungen 232
- Maßstab bei der Beweiswürdigung - Zugänglichmachung 61
- Mathematische Methoden - technischer Charakter 1 2 5 17
- Medikament
 - medizinische Methoden 27
 - Neuheit der Verwendung 100 102 104 105
 - Stoffgemisch zur Herstellung eines - medizinische Methoden 32 34
 - Stoffgemisch zur Herstellung eines - zweite medizinische Verwendung 104
 - Zugänglichmachung 64
- Medizinische Methoden 19-37
 - chirurgische Behandlung 21 22 32 33 37
 - chirurgische Verfahren 32
 - diagnostische Verfahren 34

- Disclaimer 32
- Erzeugnis 20 24 25 30 31 37
- Erzeugnisansprüche 28 34
- Erzeugnisse zur Anwendung in medizinischen Verfahren 37
- Fachmann 24
- Forschungszwecke 33
- Gewährbarkeit von Ansprüchen 20
- gewerbliche Anwendbarkeit 25
- Gewichtsverlust 31
- Gewichtszunahme 30 31
- Herzschrittmacher 24
- kosmetische Behandlung 30 31
- kosmetisches Verfahren 31
- künstliche Inseminationen 33
- Landwirtschaft 25 29
- Laser 24 25
- lebender Spender 33
- magnetische Resonanz 24 35
- medizinischer Charakter der Verfahren 23
- medizinisches Fachwissen 24
- mehrstufige Verfahren 21 44
- Menstruation 27
- nationales Recht 20
- nichttherapeutische und therapeutische Wirkung 32
- Östrogen 21
- Patentierbarkeit 20-22 25 27-32 37
- Patentierungsverbot 18 20 21 25 28 30 36
- pharmazeutische und kosmetische Zubereitung 31
- Prävention 23
- prophylaktische Behandlung 26 30
- Schmerzen 26 27
- Schnarchen 32
- Schutzbereich des Patents 23
- Schwangerschaftsabbrüche 33
- Sterilisationen 33
- Stoffgemisch zur Herstellung eines Medikaments 34
- Tachykardie 24
- technischer Charakter 20 23 123
- Tests 34
- therapeutische Behandlung 21 22 24-27 29-31
- therapeutische Behandlung von Tieren 19 22 25 26 29 33-37
- therapeutische oder prophylaktische Wirkung 23
- Therapiegerät 23
- Verfahren zur Blutextraktion 23
- Verfahren zur Empfängnisverhütung 21 28
- Verfahrensanspruch 20 21 23 37
- Veterinärmedizin 20
- Viehzucht 29
- Vorbeugung 23 27 30
- Medizinische Verfahren - Neuheit der Verwendung 98
- Medizinischer Bereich - erfinderische Tätigkeit 151
- Medizinischer Charakter des Verfahrens 23
- Mehrfachansprüche - Knappheit von Patentansprüchen 190
- Mehrfachpriorität 279 280
- Mehrstufige Verfahren - medizinische Methoden 21 44
- Meistbegünstigungsprinzip 635
- Menstruation - medizinische Methoden 27
- Merkmal
 - fehlendes - Priorität 274
 - funktionelles vgl. Funktionelle Merkmale
 - Hinzufügung eines - Änderungen 230 231 233
 - implizites vgl. Implizite Merkmale
 - inhärent vgl. Inhärente Merkmale
 - Kombination vgl. Kombination von Merkmalen
 - Neuheitsfeststellung 79
 - Streichung eines - Änderungen 230 232 233 246 249
 - Verallgemeinerung - Änderungen 228 254
 - Verfahren - Änderungen 259
 - Verschiebungen - Änderungen 254
 - Vorrichtung - Änderungen 259
 - wesentliches - Änderungen 247
 - wesentliches - Auslegung der Ansprüche 193
 - wesentliches - Deutlichkeit von Patentansprüchen 182
 - wesentliches - Einheitlichkeit der Erfindung 215
 - wesentliches - Neuheit der Verwendung 110
 - wesentliches - Priorität 270 275
 - wesentliches - Stützung durch die Beschreibung 191 192
- Meßmethode - ausreichende Offenbarung 178 179
- Metrische oder SI Einheiten - Prüfungsverfahren 504
- Mikrobiologische Verfahren - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 42 43
- Mikrochip - Zugänglichmachung 71
- Mikroorganismen
 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 41 43 44
 - ausreichende Offenbarung 172 173
- Mißbrauch
 - mündliche Verhandlung - Kostenverteilung 563 564 ff.
 - Rechtsmißbrauch - mündliche Verhandlung 309
 - Verfahren - Einspruchsverfahren 531 546
 - Verfahren - Kostenverteilung 555 556 557 558 560 561 563 564
 - Verfahren - mündliche Verhandlung 309 320
 - Verfahren - Prozeßhandlungen 386 387
 - Verfahren - Prüfungsverfahren 481
 - Verfahren - verspätetes Vorbringen 368 371 372 373 381
 - Verfahren - Zurücknahme der Anmeldung 393 394
 - Zugänglichmachung 47 48
- Mitteilung nach Art. 11 (2) VOBK - mündliche Verhandlung 318
- Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ - Prüfungsverfahren 500
- Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ - rechtliches Gehör - Einspruchsverfahren 514
- Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ 552
- Mitteilungen des EPA - rechtliches Gehör - Einspruchsverfahren 510
- Monopolrecht - erfinderische Tätigkeit 116
- Mündliche Offenbarung - Zugänglichmachung 51
- Mündliche Verhandlung 308-324
 - Antrag 310
 - Antrag auf erneute 312
 - Eingangsstelle 310
 - Festsetzung und Verlegung eines Termins 316
 - Formulierung des Antrags 310
 - Hilfsantrag auf 313
 - Ladungsfrist - Einspruchsverfahren 518
 - Mißbrauch - Kostenverteilung 563 564 ff.
 - Mitteilung nach Art. 11 (2) VOBK 318
 - Nichterscheinen 304 315
 - Niederschrift 308 322
 - Partei abwesend - Kostenverteilung 561
 - Prüfungsverfahren 500
 - Recht auf 308
 - Recht auf - Beschwerdeverfahren 573
 - rechtliches Gehör 298 300-304 315 319
 - R. 71a EPÜ 318
 - Rücknahme des Antrags 311
 - Rücknahme des Antrags - Kostenverteilung 560
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 628
 - Übersetzung - Kosten 323
 - Verkürzung der Ladungsfrist 317
 - Verschiebung des Termins - Einspruchsverfahren 518
 - Verstoß gegen Art. 116 EPÜ 314

Stichwortverzeichnis

- Vertretung 419
- Verzicht auf - Einspruchsverfahren 514 515
- Zurückverweisung 314

- Nacharbeitbarkeit
 - Biotechnologie 171
 - unzumutbarer Aufwand - ausreichende Offenbarung 170
- Nachbargebiet vgl. benachbartes Fachgebiet
- Nachfrist - Jahresgebühr 324
- Nachschieben von Gründen - Widerspruchsverfahren (IPEA) 663
- Nachschieben von Gründen - Widerspruchsverfahren (ISA) 657
- Nachschlagewerke - ausreichende Offenbarung 167
- Naheliegende neue Verwendung - erfinderische Tätigkeit 148
- Nationale Ämter - Eintragung von Lizenzen - Zuständigkeit 447
- Nationale Grundgebühr - Wiedereinsetzung 344 345
- Nationales Gericht 190 196
- Nationales Gericht - Aussetzung des Verfahrens 448
- Nationales Patent - Einspruchsverfahren 518
- Nationales Patentamt - Einspruchsverfahren 521
- Nationales Patentgesetz
 - Einheitlichkeit der Erfindung 208
 - Prüfungsverfahren 503
- Nationales Recht 200
 - Änderungen 255
 - Beweis 408
 - Einspruchsverfahren 521
 - Recht auf das europäische Patent 283
 - Vertretung 421
- ne ultra petita vgl. Antragsgrundsatz
- Nebensachen vgl. Nebenverfahren
- Nebenverfahren - Beschwerdeverfahren 609 610
- Neu geltendgemachte Gründe vgl. Einspruchsgründe
- Neuartige Anwendung einer bekannten Maßnahme - erfinderische Tätigkeit 147
- Neuformulierung der technischen Aufgabe
 - Änderungen 228
 - erfinderische Tätigkeit 124
- Neuheit 45-116
 - Alternativen 87
 - Ausführungsbeispiele 84
 - Ausgangsstoffe 86
 - Auswahl aus Parameterbereichen 92
 - Auswahl - Bereichsüberlappung 94
 - Auswahl - breiter Bereich 92
 - Auswählerfindungen 83 84
 - bevorzugter Zahlenbereich 93
 - breite Offenbarung 95
 - chemische Verbindungen und Stoffgruppen 84-92
 - chemische Erfindungen 83
 - eindeutige Offenbarung 90
 - Einheitlichkeit der Erfindung 212
 - Enantiomeren 90
 - enge Auswahl 94 97
 - Erreichen höheren Reinheitsgrades 91
 - Erste medizinische Verwendung 98-100
 - zweckgebundener Stoffanspruch 98
 - funktionelle Beschränkung 93
 - generisch definierte Klasse 97
 - Inhalt der Lehre 84
 - Kit-of-parts-Präparat 99 100
 - Kombination von Merkmalen 84 85 96
 - mehrfache Auswahl 95
 - Product-by-process-Ansprüche 84 85 198 199
 - Reinheitsgrad 91
 - Stoffanspruch 98
 - Stofffamilie 89
 - Stoffgemische 98
 - Stoffgruppen 84 88
 - Stoffparameter 84 85
 - Strukturformel 84 85
 - verborgene Sachverhalte 94
 - Versuchsdaten 96
 - Verwendung 98-116
 - Verwendung - funktionelle Merkmale 110 111 112 113
 - Verwendung - gewerbliche Anwendbarkeit 98
 - Verwendung - kosmetische Behandlung 116
 - Verwendung - Medikament 100 102 104 105
 - Verwendung - pharmazeutische Verwendung 101
 - Verwendung - Stoffe 98 103
 - Verwendung - Stoffgemische 98 99 103
 - Verwendung - Stoffschutz 99
 - Verwendung - therapeutische Behandlung 103 105
 - Verwendung - Tiere 111
 - Verwendung - Verfahrensanspruch 109
 - Verwendung - Verwendungsanspruch 100 101 109
 - Verwendung - wesentliches Merkmal 110
 - zwei Liaten 88
 - zweite (weitere) medizinische Verwendung 100-109
 - zweite (weitere) medizinische Verwendung - erfinderischer Charakter 108
 - zweite (weitere) medizinische Verwendung - Form der Ansprüche 100
 - zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung 109-116
- Neuheitsbegriff - Neuheit der Verwendung 98
- Neuheitsfeststellung 78-83
 - Einzelvergleich 78
 - Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen 83
 - unterscheidende Merkmale 79-83
 - unterscheidende Merkmale - andere Formulierung 80
 - unterscheidende Merkmale - funktionelle Merkmale 82
 - unterscheidende Merkmale - generische Offenbarung 83
 - unterscheidende Merkmale - unweigerlich erhaltene Erzeugnisse 82
 - unterscheidende Merkmale - Wertunterschiede 81
 - unterscheidende Merkmale - Zusammensetzung 82
- Neuheitsprüfung - Priorität 275
- Neuheitstest - Änderungen 245
- Nicht-researchierte Gegenstände - Prüfungsverfahren 479
- Nichterscheinen - mündliche Verhandlung 304 315
- Nichtigkeitsgrund - ältere nationale Rechte 47
- Nichtigkeitsverfahren 190 505 547 552
- Niederschrift
 - Berichtigung - mündliche Verhandlung 322
 - Beschwerdeverfahren 587
 - fehlerhaft - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 636
 - mündliche Verhandlung 308 322 438
- Normen des europäischen Kulturkreises 39
- Normenausschußarbeitsgruppe - Zugänglichmachung 59
- Normensitzung - Zugänglichmachung 59
- Novelty test - Priorität 268 269

- obiter dictum - Einspruchsverfahren 522
- Offenbarung
 - deutliche - Priorität 273
 - implizite - Priorität 268
 - nacharbeitbar im Prioritätsdokument 275
 - unzureichend - Einspruchsgrund 531
 - Vorveröffentlichung - erfinderische Tätigkeit 138
 - Zeichnungen - Änderungen 233

- Zugänglichmachung 45
- Offenbarungsgehalt
 - Priorität 272
 - Stand der Technik 84
 - Zugänglichmachung 45 63
- Offenbarungstest nach Art. 123 (2) EPÜ - Priorität 268 269
- Offenkundige Vorbenutzung vgl. Vorbenutzung
- Öffentliche Ordnung - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 39
- Öffentlichkeit 190
 - Interesse der 609
 - Interesse der - Eingangs- und Formalprüfung 467 469 470
 - Interesse der - Prüfungsverfahren 500
 - Interesse der - rechtliches Gehör 305
 - Interesse der - verspätetes Vorbringen 367 372
 - Interesse der - Wiedereinsetzung 333 345 364 371 370
 - Interesse der - Zurücknahme der Anmeldung 389 390 391 392
 - Knappheit von Patentansprüchen 190
 - Zugänglichmachung 45 48-50 52 53 54 56 59-63 66 68 70-73 76
 - ausreichende Offenbarung 175 176
- Omnibus claims - Deutlichkeit von Patentansprüchen 181
- Onkogen
 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 38 42
 - ausreichende Offenbarung 172
- Optimierung von Parametern - erfinderische Tätigkeit 150
- Optische Anzeige 11
- Organe - Entnahme von - medizinische Methoden 33
- Östrogen - medizinische Methoden 21

- Parameter - Neuheit 92
- Parameterbereiche - Neuheit 84 92
- Pariser Verbandsübereinkunft 267 635
- Partei vgl. Beteiligte
- Parteistellung - Übertragung - Beschwerdeverfahren 572
- Parteiwechsel
 - Beschwerdeverfahren 572
 - Patentansprüche - Änderung 623
 - vgl. auch Übertragung der Beteiligtenstellung
- Patent in allen Vertragsstaaten erloschen - Beschwerdeverfahren 611
- Patent - Verzicht 390
- Patentansprüche vgl. Anspruch
- Patentanwalt nach nationalem Recht - europäische Eignungsprüfung 640 641
- Patentdokument - Zugänglichmachung 63
- Patentierbarkeitsanforderungen - Inter-partes - Verfahren - Beschwerdeverfahren 580
- Patentierungsverbot vgl. Ausnahmen von der Patentierbarkeit
- Patentinhaber - Einverständnis mit neuem Einspruchsgrund 539 542 581
- Patentregister 447
- Patentschrift
 - ausreichende Offenbarung 167 168
 - Fehler 440
 - verspätetes Vorbringen 377
- Patentverletzer - Einspruchsverfahren 517
- Patentverletzungsverfahren 190 196
- Patentvertreter vgl. Vertreter und Vertretung
- PCT-Anmeldungen - Zurechnung zum Stand der Technik 46
- PCT-Recherchenrichtlinien - Bindung der ISA an die 652
- PCT-Verfahren
 - Gleichbehandlungsgrundsatz 666
 - Kompetenz der Beschwerdekammern 649
 - vgl. auch Widerspruch und Widerspruchsverfahren
- PCT-Verwaltungsrichtlinien - Einheitlichkeit der Erfindung 207 208
- Pensionskassensystem - technischer Charakter 15
- Personengruppe als Fachmann 127 128 136
- Pfeil- und Bogen-Erfindung - technischer Charakter 12
- Pflanzen und Pflanzensorten - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 37 38 40ff. 44
- Pflanzensorte - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 37 38 40 44
- Pharmakologische Tests - Zugänglichmachung 63
- Pharmazeutische Verwendung - Neuheit der Verwendung 101
- Pharmazeutisches Produkt - gewerbliche Anwendbarkeit 165
- Popularrechtsbehelf 525
- Poststelle des EPA - Abgabe der Entscheidung - Einspruchsverfahren 512 518
- Postverkehr - Fristverlängerung 332
- Postzustellung
 - Unterbrechung - Eingangs- und Formalprüfung 458
 - Verzögerung - Eingangs- und Formalprüfung 458
 - Wiedereinsetzung 333 365
- Präambel zum EPÜ - Priorität 267
- Praktikum - europäische Eignungsprüfung 640
- Präsidium - mündliche Verhandlung 318
- Prävention - medizinische Methoden 23
- prima facie Beweis vgl. Beweis des ersten Anscheins
- Prinzip der Fairneß vgl. Vertrauensschutz
- Prior claim - ältere nationale Rechte 47
- Priorität 267-282
 - Akteneinsicht 446
 - Anmeldetag 267
 - Auswahl aus generischer Formel 273
 - Begriff "derselben Erfindung" 268 270 273 275
 - Einschränkung des Schutzbereichs 269
 - erste Anmeldung in einem Verbandsland 277-279
 - Erweiterung gegenüber der Voranmeldung 274
 - Fachmann 270
 - fehlende Merkmale gegenüber der Voranmeldung 274
 - Fristen 324
 - Grenzwertangaben 272
 - Identität der Erfindung 268-277 279
 - implizite Offenbarung 268
 - implizite Merkmale der technischen Lehre 274
 - Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch 280
 - nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument 275
 - nationale Geschmacksmusteranmeldung 267 268
 - Nichtoffenbarung eines wesentlichen Merkmals 272
 - novelty test 268 269
 - Offenbarung - Nachanmeldung - Voranmeldung 268-274
 - Offenbarung - Voranmeldung 270 272
 - Offenbarungstest nach Art. 123 (2) EPÜ 268 269
 - Präambel zum EPÜ 267
 - prioritätsbegründende Anmeldung 267-268 276 279
 - Prioritätstag 267
 - Prüfungsverfahren 267
 - Routineauswahl 269
 - schweizerisches Patentrecht 268
 - Snackfood-Entscheidung 268
 - Stand der Technik 267
 - Teil- und Mehrfachprioritäten 279-281
 - Toleranzbereiche 272
 - Veröffentlichungen im Prioritätsintervall 279 280 281
 - Verschiebung des Anmeldetags 268
 - verschiedene Prioritäten 280
 - wesentliche Merkmale im Prioritätsdokument 270 275
- Prioritätsanspruch 267 271 272 277 279
- Prioritätsbegründende Anmeldung 267-268 279
- Prioritätsdokument 268 271 272 273 275 276 277 280

Stichwortverzeichnis

- Prioritätserklärung - Fehler - Eingangs- und Formalprüfung 467
- Prioritätsintervall 279 280 281
- Prioritätsrecht 267 273 275 277 279 280
- Prioritätsrecht - Prüfungsverfahren 501
- Prioritätstag 267
 - Einspruchsverfahren 532
 - erfinderische Tätigkeit 118 123 137 154
 - Zugänglichmachung 45
- Prioritätsunterlagen 270 271 272 274 275 276 277 281
 - Änderungen 225
 - Eingangs- und Formalprüfung 470
- Probeverkauf - Zugänglichmachung 58
- Product-by-process Ansprüche 198-201
 - Änderungen 253 254 258
 - Anspruchskategorie 200
 - Antikörper 199
 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 43
 - erfinderische Tätigkeit 198
 - Hybridpflanzen 199
 - Hybridsamen 199
 - Kombination von Merkmalen 200
 - mangelnde anderweitige Beschreibbarkeit 199
 - Neuheit 84 85 198 199
 - Schutzbereich des Patents 200
 - Verfahrensanspruch 201
 - Verfahrenserzeugnis 198
- Produktzusammensetzung - Neuheitsfeststellung 82
- Prophylaktische Behandlung - medizinische Methoden 26 30
- Prophylaktische Wirkung - medizinische Methoden 23
- Prospekt
 - Beweis 398
 - Zugänglichmachung 54 60
- Protokoll vgl. Niederschrift
- Prozeßhandlungen 384-388
 - Amtsermittlungspflicht 387
 - Grundsatz des Verbots der reformatio in peius 387
 - Mißbrauch - Verfahren 386 387
 - Rechtssicherheit 385
 - wesentlicher Verfahrensfehler 385 387
- Prüfer - Vertrauensschutz 286
- Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse
 - Beschwerdeverfahren 580
 - Ex-parte-Verfahren - Beschwerdeverfahren 583
- Prüfung von Amts wegen
 - Beschwerdeverfahren 584
 - Einspruchsverfahren 520 521 522
 - vgl. auch Amtsermittlungspflicht
- Prüfungsabteilung - Zusammensetzung 424
- Prüfungsantrag - Prüfungsverfahren 471-474
- Prüfungsgebühr
 - Fristen 332
 - Prüfungsverfahren 471
 - Unterbrechung des Verfahrens 332
 - Wiedereinsetzung 343 345
- Prüfungskommission 639 640 641 642 643
- Prüfungsumfang - Beschwerdeverfahren 576
- Prüfungsverfahren 387 471-504
 - Änderungen 472 477 479 482-483 489 492 493 499 ff.
 - Änderungen nach Erhalt des europäischen
 - Recherchenberichts 472
 - Änderungen - Zustimmung zu 482-483
 - Aufforderung auf Stellungnahmen 474-477
 - Berichtigung - Anspruch 482
 - Beteiligte - Interesse 493 500
 - Bündel nationaler Patente 503
 - Doppelpatentierung 488 502
 - Einheitlichkeit der Erfindung 209
 - Ermessen 474 477 478 479 483 485 489 493 494 498 500
 - Erteilungsbeschluß 500 502-503
 - Fehler - Patentblatt 503-504
 - Formalprüfer - Zuständigkeit 499
 - formlose Mitteilungen 483
 - Grundsatz des rechtlichen Gehörs 486 492
 - metrische oder SI Einheiten 504
 - Mißbrauch - Verfahren 481
 - Mitteilung nach R. 51 (6) 500
 - mündliche Verhandlung 500
 - nationales Patentgesetz 503
 - nicht-recherchierte Gegenstände 479
 - Öffentlichkeit - Interesse 500
 - Priorität 267
 - Prüfungsantrag 471-474
 - Rechtssicherheit 491
 - res judicata 502
 - Rücksprache 484-485
 - Sachprüfung 474-489
 - Teil anmeldung 501-502
 - Telefongespräche 483
 - Verbindung von Verfahren 500
 - Verfahrenserklärungen 491
 - Verfahrensgrundsätze - allgemein 481
 - Verfahrensmangel - wesentlicher 475 482 485 493
 - verspätetes Vorbringen 502
 - Wiederaufnahme der Sachprüfung 499
 - Zustimmung zum Text 490-500
- Querverweise - Änderungen 235
- ratio decidendi
 - Bindungswirkung 607
 - Entscheidung 605
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 628
- ratio legis - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 38
- Rechenfehler vgl. Fehler
- Recherche - zusätzliche - Einspruchsverfahren 551
- Recherchegebühr 395
 - Einheitlichkeit der Erfindung 211 212 220-225
 - Verzicht auf das Patent 395
 - Wiedereinsetzung 343 344
 - Zurücknahme der Anmeldung 395
- Recherchenbericht
 - Einheitlichkeit der Erfindung 210
 - verspätetes Vorbringen 377 ff.
- Recht auf das europäische Patent 283
- Recht auf mündliche Verhandlung 308
- Rechtlicher Rahmen des Einspruchs 535-542
- Rechtliches Gehör 296-308
 - Aufforderung nach Art. 101 (2) EPÜ 508 509
 - Auslegung von Anträgen 307
 - Beschwerdeverfahren 573 612
 - Einspruchsverfahren 507-516 544
 - Entscheidungen der Organe des EPA 436
 - Erweiterung des Einspruchs im Einspruchsverfahren 516
 - europäische Eignungsprüfung 643
 - faïres Verfahren 297
 - gebilligte Fassung des Patents 306
 - Gelegenheit zur Stellungnahme im Einspruchsverfahren 507
 - Gleichbehandlungsgrundsatz 297
 - Gleichbehandlungsgrundsatz im Einspruchsverfahren 507-508

- Kostenverteilung 563
- Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ im Einspruchsverfahren 514
- Mitteilungen des EPA im Einspruchsverfahren 510
- mündliche Verhandlung 297 298 300-304 315 319
- neu geltendgemachte Gründe im Einspruchsverfahren 515
- Prüfungsverfahren 486 492
- Rechtssicherheit 305
- Rückzahlung der Beschwerdegebühr 297 510 516 629
- Unzulässigkeit des Einspruchs 516
- Verfahrensmangel 512 513
- Verfahrensökonomie 301
- verspätetes Vorbringen 301 375
- Verwirkung 298
- Vorlage von Beweismitteln 297
- vorläufige Ansicht im Einspruchsverfahren 516
- Zulässigkeit von Stellungnahmen im Einspruchsverfahren 508
- Zusammenstellung der Einspruchsabteilung 303
- Rechtsanwalt
 - europäische Eignungsprüfung 640
 - Vertretung 412 414 639
- Rechtsauskunft
 - Nr. 4/80, 478
 - Nr. 5/80, 325
 - Nr. 6/80, 359
 - Nr. 8/80, 389
 - Nr. 11/82, 390
 - Nr. 15/84, 357
 - Nr. 16/85, 425
 - Nr. 10/92, 500
 - Nr. 5/93, 325 326
 - Nr. 15/98, 388
 - Vertrauensschutz 286
- Rechtsgrundsatz
 - allgemein - Wiedereinsetzung 335
- Rechtskräftige Entscheidung
 - Überprüfung - Beschwerdeverfahren 588
- Rechtsnatur - Einspruchsverfahren 504 - 507
- Rechtsschutz - PCT-Verfahren 650
- Rechtssicherheit
 - Änderungen 230
 - Auslegung der Ansprüche 195
 - Beschwerdeverfahren 593
 - Einspruchsverfahren 523 546
 - Priorität 269
 - Prozeßhandlungen 385
 - Prüfungsverfahren 491
 - rechtliches Gehör 305
- Rechtsübergang
 - Patentregister 447
 - Wiedereinsetzung 448
- Rechtsverzicht - mündliche Verhandlung 312
- reformatio in peius vgl. Verbot der reformatio in peius
- Regel 71a EPÜ - mündliche Verhandlung 318
- Reinheitsgrad - Neuheit 91
- Relevanz - verspätetes Vorbringen 368-375
- Relevanzprüfung
 - offenkundige Vorbenutzung - verspätetes Vorbringen 373
 - Rechtfertigung der Verspätung - verspätetes Vorbringen 374
 - Verfahrensmißbrauch - verspätetes Vorbringen 371
 - verspätetes Vorbringen 368-375
- res judicata
 - Definition 606
 - Prüfungsverfahren 502
- Revisionsakte
 - EPÜ 473
 - Prüfungsverfahren 473
- Revolutionäre Erfindung - gewerbliche Anwendbarkeit 163
- Richtlinie 98/44/EG - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 38
- Richtlinien für die Berufsausübung 646
 - Berufsgeheimnis 646
 - Berufspflichten 646
 - Vertreter 639 646
 - Werbung 646
- Richtlinien für die Prüfung 530
- Röntgeneinrichtung - technischer Charakter 2
- Routineauswahl - Priorität 269
- Routineversuche - erfinderische Tätigkeit 153
- Rücknahme der Beschwerde
 - Beitritt 609
 - Beschwerdeverfahren 608
 - Kostenverteilung 560
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 624
- Rücknahme des Einspruchs
 - Beschwerdeverfahren 609
 - Kostenverteilung 560
- Rückschauende Betrachtungsweise 117 119 120 121 123 125
- 130 134 135
- Rückschein - Beweis 408
- Rücksprache
 - Prüfungsverfahren 484-485
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 629 633
- Rückzahlung der Beschwerdegebühr 624-636
 - Abhilfe 636
 - Abweichen von gefestigten Rechtsprechung 631
 - Beitritt 575
 - Berichtigung von Fehlern 631
 - Billigkeit 625-627
 - Einspruchsverfahren 510 516
 - Ermessen 633
 - Fehlbeurteilung durch die erste Instanz 632
 - fehlende Unterschrift der Entscheidung 634
 - fehlerhafte Niederschrift 636
 - mangelnde Begründung der Entscheidung 630
 - mündliche Verhandlung 315 628
 - rechtliches Gehör 297 510 516 629
 - Rücknahme der Beschwerde 624
 - Rücksprache 629 633
 - Stattgabe der Beschwerde 625
 - Verfahrensmangel - wesentlich 627-636
 - Zusammensetzung der Einspruchsabteilung 630 634
 - Zuständigkeit von Formalsachbearbeitern 634
- Rückzahlung - Weiterbehandlungsgebühr 327
- Rüstungsfirma - Zugänglichmachung 57
- Sachprüfung - Prüfungsverfahren 474-489
- Sachverhalt - Prüfung - Beschwerdeverfahren 584
- Sachverständiger 398
- Schiffsmotor - Zugänglichmachung 53
- Schiffswerft - Zugänglichmachung 55
- Schutz der Öffentlichkeit vgl. Öffentlichkeit - Interesse
- Schutzbereich des Patents
 - Änderungen 230 232
 - Auslegung der Ansprüche 194 195
 - Einspruchsverfahren 546
 - medizinische Methoden 23
 - Product-by-process-Ansprüche 200
- Schutzumfang des Anspruchs - Stützung durch die Beschreibung 192
- Schweigen - Beschwerdeverfahren 592
- Schweiz - Patentrecht 268

Stichwortverzeichnis

- Schweizerische Anspruchsform vgl. Swiss-type-Anspruch
- Selbstkollision - ältere europäische Rechte 46
- Seminar - Zugänglichmachung 49
- Sittenwidrige Erfindungen - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 38
- Snackfood-Entscheidung - Priorität 268
- Software - technischer Charakter 6 19
- Sorgfaltsgebot vgl. gebotene Sorgfalt
- Sorgfaltspflicht vgl. gebotene Sorgfalt
- Sortenschutz - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 40 41 44
- Sozietät vgl. Vertreter - Zusammenschluss
- Sprache
 - Amtssprache des EPA 524
 - Anmeldungsunterlagen - Eingangs- und Formalprüfung 455
 - Beschwerdeverfahren 570
 - eines Vertragsstaats 524
 - europäische Eignungsprüfung 641 642
 - mündliche Verhandlung 323
 - Sprachenprivileg 444-446
- Staatenbenennung - Eingangs- und Formalprüfung 460
- Stammanmeldung 501 502
 - Prüfungsverfahren 501 502
 - vgl. auch Teilanmeldung
- Stand der Technik
 - Ähnlichkeit der technischen Aufgabe 119
 - alte Vorveröffentlichungen 121
 - Auswahrerfindungen 83 84
 - Benennungsgebühr 46
 - Bereichsüberlappung 94
 - Bestimmungsamt 46
 - eindeutige Offenbarung 90
 - Einspruchsverfahren 532
 - erfinderische Tätigkeit 116 117 127
 - erfolgversprechendster Ausgangspunkt 120
 - erfolgversprechendstes Sprungbrett 119
 - generisch definierte Klasse 97
 - gleicher Zweck 118
 - Herstellungsverfahren für ein bekanntes Produkt 121
 - Inhalt 62-76
 - Inhalt - allgemeine Auslegungsregeln 63
 - Inhalt - Äquivalente 68
 - Inhalt - Ausführbarkeit 76
 - Inhalt - Beispiele 69
 - Inhalt - breite Ansprüche 74
 - Inhalt - fehlerhafte Offenbarung 74
 - Inhalt - implizite Merkmale 66
 - Inhalt - inhärente Merkmale 68
 - Inhalt - Kombinationen innerhalb einer Entgegenhaltung 65
 - Inhalt - Vorbenutzungen 70
 - Inhalt - Zeichnungen 69
 - Inhalt - zufällige Offenbarung 75
 - internationale Anmeldung 46
 - nächstliegender - Ermittlung 117-121
 - Offenbarungsgehalt 84
 - Parameterbereiche 92
 - Priorität 267
 - Stoffgruppen 88
 - Zurechnung zum- - ältere europäische Rechte 46
 - Zurechnung zum- - ältere nationale Rechte 47
 - Zurechnung zum- - Art. 55 EPÜ 47
 - Zurechnung zum- - maßgebender Zeitpunkt 45
 - Zurechnung zum- - PCT-Anmeldungen 46
- Stattgabe der Beschwerde - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 625
- Statutory declaration 397
- Stecker-und Steckdosen-Erfindung - technischer Charakter 12
- Stillschweigen - Beteiligte - mündliche Verhandlung 311
- Stofffamilie - Stand der Technik 89
- Stoffanspruch - Neuheit 98
- Stoffe - Neuheit der Verwendung 98 103
- Stoffgemisch zur Herstellung eines Medikaments
 - medizinische Methoden 34
 - zweite medizinische Verwendung 104
- Stoffgemische
 - gewerbliche Anwendbarkeit 164
 - Neuheit der Verwendung 98 99 103
- Stoffgruppen - Neuheit 88
- Stoffparameter - Neuheit 84
- Stoffschutz - absolut - Neuheit der Verwendung 99
- Störung - Postverkehr 332
- Streitiges Verfahren - Einspruchsverfahren 505 507 527
- Strohmännchen - Einspruchsverfahren 526 527
- Strukturelle Ähnlichkeit - erfinderische Tätigkeit 143
- Strukturformel - Neuheit 84
- Stützung durch die Beschreibung
 - Ansprüche 182 191
 - Ansprüche - Ausführbarkeit 192
 - Ansprüche - Schutzzumfang 192
 - Ansprüche - wesentliches Merkmal 191 192
 - Deutlichkeit von Patentansprüchen 182
- Substantiierung nach R. 55 c) EPÜ - Einspruchsverfahren 528 531
- Suspensiveffekt vgl. Aufschiebende Wirkung
- Swiss-type-Anspruch 104 188
- Tachykardie - medizinische Methoden 24
- Tagung - Zugänglichmachung 53 59
- Taktische Überlegungen - Wiedereinsetzung 350
- Team als Fachmann vgl. Personengruppe als Fachmann
- Technisch nicht relevante Änderungen - erfinderische Tätigkeit 140
- Technische Aufgabe
 - alternative Lösung einer bekannten Aufgabe 126
 - erfinderische Tätigkeit 117 122 127
 - Ermittlung der technischen Aufgabe 122
 - Formulierung der technischen Aufgabe 123
 - Neuformulierung der technischen Aufgabe 124
 - Änderungen 232 236
 - Einheitlichkeit der Erfindung 210 211 214
 - erfinderische Tätigkeit 122-127
 - Neuformulierung 124
 - Neuformulierung - Änderungen 228
 - Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten 14
- Technischer Charakter der Erfindung 1-19
 - ästhetische Formschöpfungen 1 17
 - computer-implementierte Erfindungen 2
 - Fehlen des technischen Charakters im allgemeinen 17
 - medizinische Methoden 19 20 22 23 24 141 162
 - Textverarbeitung 7 9
 - Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten 1 4 6 13 14 15
 - Wiedergabe von Informationen 1 4 10 11 13 17
- Technischer Fortschritt - erfinderische Tätigkeit 116 123 161
- Technizität vgl. Technischer Charakter der Erfindung
- Teilanmeldung
 - Änderungen 243 244
 - Eingangs- und Formalprüfung 463
 - Einreichen - Eingangs- und Formalprüfung 463
 - geänderte Patentansprüche 622
 - Prüfungsverfahren 501-502
 - Stammanmeldung 501
 - Stammanmeldung - Prüfungsverfahren 501

- Verhältnis von Stamm- und Teilanmeldung 501
- Vertrauensschutz 292
- Teilaufgaben - erfinderische Tätigkeit 138 139 142 159
- Teilpriorität 279
- Telefax - Vertrauensschutz 292 293
- Telefongespräche - Prüfungsverfahren 483
- Telekopie - Eingangs- und Formalprüfung 457
- Test
 - medizinische Methoden 34
 - Zugänglichmachung 53 59
- Textverarbeitung - technischer Charakter 7 9
- Therapeutische Behandlung
 - Änderungen 259
 - medizinische Methoden 21 22 24-27 29-31
 - Neuheit der Verwendung 103 105
- Therapeutische Verfahren - medizinische Methoden 26
- Therapeutische Wirkung - medizinische Methoden 23
- Therapeutischer oder technischer Zweck eines Merkmals 22
- Tierarten - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 37 41
- Tiere
 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 41
 - nichtmedizinische Verwendung 111
- Toleranzbereiche - Priorität 272
- Travaux préparatoires vgl. Vorbereitende Arbeiten
- Treu und Glauben vgl. Vertrauensschutz
- TRIPS-Übereinkommen 452 604 635
- TV- System - technischer Charakter 10
- U.K. PatG - Recht auf das europäische Patent 283
- Übergangszeit nach Art. 163 (6) EPÜ - Vertretung 411
- Überlassung von Proben - Zugänglichmachung 58
- Überprüfungsstelle
 - Zusammensetzung - Widerspruchsverfahren (IPEA) 662
 - Zusammensetzung - Widerspruchsverfahren (ISA) 656
- Überraschend - Patentansprüche - Änderung 621
- Überraschender Effekt vgl. Bonuseffekt
- Übersetzung 524
 - internationale Anmeldung - Änderungen 225
 - Kosten - mündliche Verhandlung 323
- Übertragung der Beteiligtenstellung - Einspruchsverfahren 519
- Übertragung der Beteiligtenstellung vgl. auch Parteiwechsel
- Übertragung des Einspruchs 518-519
- Übertragung des Geschäftsbetriebs - Einspruchsverfahren 519
- Überwachung - Hilfskräfte - Wiedereinsetzung 359-363
- Ultimo zu Ultimo - Fristen 325
- Umkehr von Verfahrensschritten - erfinderische Tätigkeit 152
- Unabhängige Ansprüche vgl. Anspruch
- Unabhängiges Verfahren - Einspruchsverfahren 504
- Unabhängigkeit - Beschwerdekammern 318
- Unerwartete Wirkung - erfinderische Tätigkeit 159
- Unmittelbarer Rechtsverlust nach dem EPÜ - Wiedereinsetzung 334
- Unparteilichkeit
 - Beschwerdeverfahren 573
 - Einspruchsverfahren 507
 - Entscheidungen der Organe des EPA 427 428 429
 - Vertrauensschutz 291
 - vgl. auch Besorgnis der Befangenheit
- Unterbrechung des Verfahrens
 - Fristen 327 332
 - Wiedereinsetzung 364 365
- Unternehmen - Übertragung des Einspruchs 519
- Unterredung vgl. Rücksprache
- Unterschrift vgl. Unterzeichnung
- Untervollmacht 417
- Unterzeichnung 386
 - Einspruchsfrist 524
 - Entscheidungen der Organe des EPA 425 437
- Unzulässigkeit des Einspruchs - rechtliches Gehör 516
- Unzumutbarer Aufwand
 - ausreichende Offenbarung 169 170 ff. 173 ff. 176
 - Biotechnologie 173
 - Deutlichkeit von Patentansprüchen 187
 - Knappheit von Patentansprüchen 190
 - Zugänglichmachung 71
- UPOV-Übereinkommen - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 41 44
- Urkunde - Begriff 396
- Urlaub - Wiedereinsetzung 360 362
- US-Patent- und Markenamt - Zugänglichmachung 57
- US-Patentanwalt vgl. Vertreter - amerikanischer
- venire contra factum proprium - Vertrauensschutz 287 294
- Verbandsland der PVÜ - Priorität
- Verbindung von Verfahren - Prüfungsverfahren 500
- Verbindungen
 - funktioneller Zusammenhang - Einheitlichkeit der Erfindung 220
 - struktureller Zusammenhang - Einheitlichkeit der Erfindung 220
- Verbot der reformatio in peius - Beschwerdeverfahren 576
- Vereinbarung zwischen EPO und WIPO 652
- Vereinfachung komplizierter Technologien - erfinderische Tätigkeit 153
- Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten
 - gewerbliche Anwendbarkeit 162
 - technischer Charakter 1 4 6 13 14 15
- Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nichttherapeutischer Wirkung 28
- Verfahren nach Erlaß der Entscheidung
 - Beschwerdeverfahren 601
 - Kostenverteilung 601
- Verfahren zur Blutextraktion - medizinische Methoden 23
- Verfahrensanspruch 190
 - Neuheit der Verwendung 109
 - Product-by-process-Ansprüche 201
- Verfahrenserklärungen 384-388
 - Beschwerdeverfahren 568
 - Prüfungsverfahren 491
- Verfahrenserzeugnis
 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 41
 - Product-by-process-Ansprüche 198
- Verfahrensfehler vgl. Verfahrensmangel
- Verfahrensfragen - Beweislast 407
- Verfahrensgrundsätze
 - Beschwerdeverfahren 608
 - mündliche Verhandlung 317
 - Prüfungsverfahren 481
 - verspätetes Vorbringen 376
 - Widerspruchsverfahren (ISA) 658 659
 - Vertragsstaaten - Beweis 408
- Verfahrensmangel
 - Entscheidungen der Organe des EPA 436
 - Akteneinsicht 446
 - Beschwerdeverfahren 612
 - Einspruchsverfahren 512 513 551
 - Prozeßhandlungen 385 387
 - Prüfungsverfahren 475 482 485 493
 - rechtliches Gehör 512 513
 - Rückzahlung der Beschwerdegebühr 627-636

Stichwortverzeichnis

- Wiedereinsetzung 334 337
- Zurückverweisung 603
- Verfahrensökonomie
 - Beschwerdeverfahren 584-585
 - Einheitlichkeit der Erfindung 213
 - Einspruchsverfahren 509 516 517 547
 - Entscheidungen der Organe des EPA 435 436
 - mündliche Verhandlung 308
 - Prüfungsverfahren 477
 - rechtliches Gehör 301
 - verspätetes Vorbringen 366 367
 - Wiedereinsetzung 337
 - Zurücknahme der Anmeldung 392
 - Zurückverweisung 604 605
 - vgl. auch faires Verfahren
- Verfahrenspatent - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 41
- Verfahrenssprache vgl. Sprache
- Verfahrensverzögerung
 - Einspruchsverfahren 548
 - verspätetes Vorbringen 366 367
- Verfügungsgrundsatz - Beschwerdeverfahren 569 609
- Vergleichsversuche - erfinderische Tätigkeit 160
- Verhalten - mißbräuchlich im Einspruchsverfahren 526
- Verkauf - Zugänglichmachung 52 60
- Verkaufsangebot - Zugänglichmachung 56 60
- Verkürzung der Ladungsfrist - mündliche Verhandlung 317
- Verlängerung - Fristen 326
- Verletzungsklagen - Einspruchsverfahren 516
- Veröffentlichung der Anmeldung 45 46 48
 - Eingangs- und Formalprüfung 471
- Veröffentlichung - der europäischen Patentschrift 524
- Veröffentlichung - Zugänglichmachung 49 50-52 58 62 63 65 69 75 77 78 81 84
- Veröffentlichungsdatum - Zugänglichmachung 45
- Verordnung über den Sortenschutz - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 41
- Verpackungsanlage - Zugänglichmachung 56
- Versäumung der Handlung - Wiedereinsetzung 334
- Verschiebung des Anmeldedats - Priorität 268
- Verschiedene Prioritäten 280
- Verspätetes Vorbringen 366-381
 - Amtsermittlungspflicht 367 370 378
 - Anträge - mündliche Verhandlung 321
 - Argumente 377
 - Bericht 376 377
 - Beschleunigung des Verfahrens vgl. Verfahrensökonomie
 - Beschleunigungsgrundsatz vgl. Verfahrensökonomie
 - Beteiligte - Interesse der 367
 - Billigkeit vgl. Vertrauensschutz
 - effiziente Durchführung des Verfahrens vgl. Verfahrensökonomie
 - Einspruchsverfahren 509 542 548
 - Ermessen 369 368-375
 - Ermessensausübung vgl. Ermessen
 - Gebot einer fairen Verfahrensführung vgl. Verfahrensökonomie
 - Gebot einer zügigen Verfahrensführung vgl. Verfahrensökonomie
 - Grundsatz des guten Glaubens vgl. Vertrauensschutz
 - Grundsatz von Treu und Glauben vgl. Vertrauensschutz
 - Handbuch 377
 - hoher Reinheitswert 377
 - Komplexität 369 ff.
 - Kostenverteilung 381 555 ff.
 - Mißbrauch - Verfahren 368 371 372 373 381
 - offenkundige Vorbenutzung 366 373 374
 - Öffentlichkeit - Interesse der 367 372
 - Patentschrift 377
 - Prinzip der Fairneß vgl. Vertrauensschutz
 - Prüfungsverfahren 502
 - Recherchenbericht 377 ff.
 - rechtliches Gehör 301 375
 - Relevanzprüfung 368-375
 - Relevanzprüfung - Ermessen 368-375
 - Relevanzprüfung - offenkundige Vorbenutzung 373
 - Relevanzprüfung - Rechtfertigung der Verspätung 374
 - Relevanzprüfung - Verfahrensmißbrauch 371
 - Verfahrensgrundsätze - allgemein 376
 - Verfahrensökonomie 366 367
 - Verfahrensverzögerung 366 367
 - Vertrauensschutz 366 372 373 376 380
 - volenti non fit iniuria 377
 - Zurückverweisung an die erste Instanz 379
 - zwei Instanzen 379
- Verstoß gegen Artikel 116 EPÜ - mündliche Verhandlung 314
- Versuchsdaten - Neuheit 96
- Vertagung - mündliche Verhandlung 321
- Vertragsstaaten - ältere europäische Rechte 46
- Vertrauensschutz 285-296
 - Änderung der Rechtsprechung 294
 - Eingangs- und Formalprüfung 455 465
 - Einspruchsverfahren 510 514
 - Entscheidungen der Organe des EPA 435
 - freiwillige Serviceleistungen des EPA 293
 - leicht behebbare Mängel 289
 - Prüfungsverfahren 481 484
 - verspätetes Vorbringen 366 372 373 376 380
 - Wiedereinsetzung 340 342 343 349 356 357 364 373
- Vertrauensverhältnis - Zugänglichmachung 48
- Vertraulich vgl. Geheimhaltung
- Vertreter
 - allgemeine Berufspflichten 646
 - amerikanischer - Wiedereinsetzung 338 348 352 358 360
 - Anwesenheit - mündliche Verhandlung 317
 - aus nicht Vertragsstaaten des EPÜ - mündliche Ausführungen 422
 - Bellvomächtigung 415
 - Berufsgeheimnis 646
 - Berufspflichten 646
 - Bestellung eines gemeinsamen 416
 - Disziplinarmaßnahmen vgl. Disziplinarmaßnahmen
 - Einspruchsberechtigung 527
 - Liste der zugelassenen 410 639 640 641
 - Rechtsanwalt 639 640
 - Richtlinien für die Berufsausübung 639 646
 - Vertrauensschutz 286
 - Werbung 646-647
 - Zusammenschluss von 417 451
- Vertreterregister 412
- Vertreterwechsel
 - Patentansprüche - Änderung 623
 - Wiedereinsetzung 348 375
- Vertretung 410-423
 - allgemeine Vollmacht 416
 - Begleitperson - mündliche Ausführungen 418
 - Bevollmächtigung 415
 - Ermessen 418 420 422
 - gebietsfremde Anmelder 410
 - Kammermitglieder - mündliche Ausführungen durch ehemalige 421
 - mündliche Verhandlung 419
 - nationales Recht 421

- Patentvertreter aus nicht Vertragsstaaten - mündliche Ausführungen 422
- Rechtsanwälte 412 414
- Übergangszeit nach Artikel 163 (6) EPÜ 411
- Untervollmacht 417
- Vertreterregister 412
- Vollmacht - Einreichung der 415
- von Organmitgliedern 425 426
- Verwaltungsangelegenheiten 551
- Verwaltungsgerichtliches Verfahren - Einspruchsverfahren 506
- Verwaltungsrat
 - der EPO 640 644
 - mündliche Verhandlung 318
- Verwaltungsvereinbarung - Gebühr 383
- Verwaltungsverfahren - Einspruchsverfahren 504 506
- Verwandter - Zeuge 401
- Verwendung - Neuheit 98-116
- Verwendungsanspruch 190
 - Änderungen 255
 - gewerbliche Anwendbarkeit 165
 - Neuheit der Verwendung 100 101 109
- Verwirkung - rechtliches Gehör 298
- Verzicht auf das Patent 388-395
- Einspruchsverfahren 521
- Verzögerung des Verfahrens vgl. Verfahrensökonomie und Verfahrensverzögerung
- Veterinärmedizin - medizinische Methoden 20
- Viehzucht - medizinische Methoden 29
- volenti non fit iniuria - verspätetes Vorbringen 377
- Völkerrecht 450
- Vollmacht
 - allgemein 416
 - Einreichung der 415
 - Vertrauensschutz 286
- Vorbenutzung
 - Beweis 402 405
 - Einspruchsgrund 533
 - Einspruchsverfahren 516
 - Glaubhaftmachung - Einspruchsverfahren 534
 - Kostenverteilung 559
 - Stand der Technik 70
 - verspätetes Vorbringen 366 373 374
 - Zugänglichkeit 48 51 52 55-58 61 62 70-75
- Vorbereitende Arbeiten
 - Einheitlichkeit der Erfindung 211
 - EPÜ 451
- Vorführung - Zugänglichkeit 53
- Vorlage an die Große Beschwerdekammer - Beschwerdeverfahren 614
- Vorläufige Ansicht - rechtliches Gehör - Einspruchsverfahren 516
- Vorstellbares Erzeugnis - erfinderische Tätigkeit 151
- Vortrag - Zugänglichkeit 49
- Vorurteil in der Fachwelt - erfinderische Tätigkeit 154
- Vorurteil - Zugänglichkeit 46
- Vorveröffentlichung vgl. Veröffentlichung

- Wachstumsregulation - Zugänglichkeit 71
- Weiterbehandlung - Fristen 326
- Weiterbenutzungsrechte - Wiedereinsetzung 364
- Werbeförderung - Zugänglichkeit 62
- Werbung - Vertreter 646-647
- Wertgelände - Zugänglichkeit 52
- Wertunterschiede - Neuheitsfeststellung 81
- Wesentliche Merkmale - vgl. Merkmal

- Wesentlicher Verfahrensmangel vgl. Verfahrensmangel
- Wesentlichkeitstest - Änderungen 246
- Whole contents - ältere nationale Rechte 47 69
- Widerruf von mündlichen Offenbarungen - Zugänglichkeit 51
- Widerruf der Patents - Einspruchsverfahren 504 505 520 536 538 553
- Widerruf in Form einer Entscheidung - Einspruchsverfahren 552
- Widerspruch
 - Begründung - Widerspruchsverfahren (ISA) 655
 - Devolutiveffekt - Widerspruchsverfahren (ISA) 658
 - Überprüfung - Kammer 657
 - Überprüfung - Überprüfungsstelle 656
 - Versäumnis der Frist zur Einreichung - Widerspruchsverfahren (ISA) 659
- Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung 425 433
- Widersprüche - Änderungen 238
- Widerspruchsverfahren (IPEA) 659-664
 - Begründung der Aufforderung 660
 - Begründung des Widerspruchs 661
 - Ermessen 661
 - Nachschieben von Gründen 663
 - Überprüfungsstelle - Zusammensetzung 662
 - zusätzliche Gebühren - Teilerstattung 663
- Widerspruchsverfahren (ISA) 652-659
 - Änderungen 658
 - Begründung der Aufforderung 652
 - Begründung des Widerspruchs 655
 - Devolutiveffekt des Widerspruchs 658
 - Nachschieben von Gründen 657
 - Überprüfungsstelle - Zusammensetzung 656
 - Überprüfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer 657
 - Überprüfung des Widerspruchs durch die Überprüfungsstelle 656
 - Verfahrensgrundsätze - allgemein 658 659
 - Versäumnis der Frist zur Einreichung 659
- Wiederaufnahme der Sachprüfung - Prüfungsverfahren 499
- Wiedereinsetzung 333-366
 - Akteneinsicht 340
 - Anmeldegebühr 343 344
 - Anspruchsgebühr 345
 - Antrag - Begründetheit 346
 - Antrag - Mängel 342
 - Antrag - Zulässigkeit 336-343
 - Art. 48 (2) a) PCT 346
 - Aufgabe zur Post 339
 - Ausschluß von Fristen 343
 - Ausschluß von PCT-Fristen 344
 - Benennung von Staaten 333
 - Benennungsgebühr 334 337 343 344 349
 - Beschwerdebegründung 334 335 337 341 349 350 351 355-357 365
 - Beschwerdefrist 335 337
 - Beschwerdegebühr 334 337
 - Beweis 405
 - Devolutiveffekt 337
 - Druckkostengebühr 336
 - Einspruchsgebühr 335
 - Ertelungsgebühr 336
 - finanzielle Schwierigkeiten 351
 - Fristenüberwachung 348
 - Fristenüberwachungssystem 347 348-350 356 362
 - gebotene Sorgfalt 338 341 346-366
 - gebotene Sorgfalt - Anmelder 352

Stichwortverzeichnis

- gebotene Sorgfalt - Dienstleistungsunternehmen 358
- gebotene Sorgfalt - Hilfspersonen 359
- gebotene Sorgfalt - nicht zugelassener Vertreter 358
- gebotene Sorgfalt - private Postzustelldienste 363
- gebotene Sorgfalt - zugelassener Vertreter 353
- Gebührenabwicklungsfirma 339
- Gebührenüberwachungssystem 348
- Geschäftsübernahme 348
- Gleichbehandlungsgrundsatz 335 344
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 352 365
- Hinweis auf - Patentregister 447
- Jahresgebühr 332 339 348 351 352 354 355 358 359 360
- japanischer Patentvertreter 353
- japanisches Unternehmen 353
- Konkurs 351 365
- Krankheit 360 362 363
- naionale Grundgebühr 344 345
- Öffentlichkeit - Interesse 333 345 364 371 370
- Patentvertreter - amerikanischer 338 348 352 358 360
- Postzustellung 333 365
- Prioritätstag 333
- Prüfungsgebühr 343 345
- Recherchegebühr 343 344
- Rechtsgrundsatz - allgemein 335
- Rechtsübergang 448
- Schutz der Öffentlichkeit vgl. Öffentlichkeit - Interesse
- Sorgfaltsgebot vgl. gebotene Sorgfalt
- Sorgfaltspflicht vgl. gebotene Sorgfalt
- taktische Überlegungen 350
- Überwachung - Hilfskräfte 359-363
- unmittelbarer Rechtsverlust nach dem EPÜ 334
- Unterbrechung des Verfahrens 364 365
- Urlaub 360 362
- US-Patentanwalt vgl. Vertreter - amerikanischer
- Verfahrensökonomie 337
- Versäumung der Handlung 334
- Vertrauensschutz 340 342 343 349 356 357 364 373
- Vertreterwechsel 348 375
- Weiterbenutzungsrechte 364
- wesentlicher Verfahrensmangel 334 337
- Wiedereinsetzungsgebühr 334 365
- Zuschlagsgebühr 332 339 355 358 360
- Zuständigkeit - Abhilfeverfahren 612
- Wiedereinsetzungsantrag - Vertrauensschutz 289
- Wiedereinsetzungsgebühr 334 365
- Wiedergabe von Informationen - technischer Charakter 1 4 10 11 13 17
- Wiederholbarkeit der Erfindung vgl. Nacharbeitbarkeit
- Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge 450-453
- Windeln - Zugänglichmachung 59
- WIPO 652
- Wirkungsangaben - Änderungen 239
- Wirtschaftlicher Erfolg - erfinderische Tätigkeit 157
- wissenschaftliche Veröffentlichung vgl. Literatur
- Wissensstand
 - ausreichende Offenbarung 132
 - Einspruchsverfahren 507
 - erfinderische Tätigkeit 132
- Wohnsitz - Einspruchsberechtigung 527
- Wörterbücher - Zugänglichmachung 65
-
- Zahlung der Benennungsgebühren und Teilanmeldung -
 - Eingangs- und Formalprüfung 466
- Zahlung - Rechtzeitigkeit - Gebühr 382
- Zahlungszweck - Gebühr 382
-
- Zeichnung
 - Auslegung der Ansprüche 194
 - Eingangs- und Formalprüfung 458
 - Kostenverteilung 559
 - Stand der Technik 69
 - Zugänglichmachung 57
- Zeitfaktor - erfinderische Tätigkeit 155 156
- Zeitschrift - Zugänglichmachung 49 62
- Zerstäuber - Zugänglichmachung 52
- Zeuge - Verwandter 401
- Zeugenaussage
 - Angestellter des Einsprechenden 397 401
 - Befangenheit des Zeugen 397 401
 - Zulässigkeit 397
- Zivilgericht - Disziplinarangelegenheiten 645
- Züchtungsverfahren - Ausnahmen von der Patentierbarkeit 41 42 44
- Zuerkennung eines Anmeldetags - Eingangs- und Formalprüfung 455
- Zufall
 - ausreichende Offenbarung 173
 - Offenbarung - Stand der Technik 75
 - Zugänglichmachung 75 76
- Zufällige Vorwegnahme - Änderungen 241
- Zufallscharakter - Zugänglichmachung 75 76
- Zugänglichmachung 48-62
 - Abwägen der Wahrscheinlichkeit 48 64
 - Akteneinsicht 50
 - Amtsermittlungspflicht 62
 - Angebot 60
 - Angestellter des Kunden 56
 - Anmeldetag 45
 - Anzeigenblatt 50
 - Äquivalente 68
 - Ausstellung 47
 - Auswählerfindungen 76
 - begrenzter Personenkreis 53
 - Bericht 49
 - Beweis des ersten Anscheins 60
 - Beweislast 60
 - Bibliothek 49 62
 - biologisches Material 52
 - Bogenoffsetmaschine 54
 - Brief 58
 - Buch 49
 - Bürstenhalter 54
 - deutsches Patent 49
 - Dokument - Beschwerdeverfahren 585
 - eigenes Personal einer Firma 54
 - Enzyklopädien 65
 - Fachaufsatz 49
 - Fachzeitschrift 49 62
 - Fehler 48 74 75
 - Fertigungsstraße 55
 - Film 71
 - Firmenunterlagen 49
 - Fungizid 71
 - Gegenstand des Beweises 60
 - Geheimhaltung 48 52-61
 - Handbuch 65
 - implizite Vorbeschreibung 66 67
 - japanisches Patentedokument - Zusammenfassung 50 63
 - Joint-Venture-Vertrag 60
 - klinische Erprobung 64
 - Konferenz 51
 - Konferenzteilnehmer 59

- Kraftfahrzeug 51
 Kreissägemaschine 55
 Kunststoffflasche 58
 Kurs 53
 Lehre von Beispielen 65
 Lizenznehmer 59
 Mann auf der Straße 53
 Marktforschung 58
 Markttest 58
 Maßstab bei der Beweiswürdigung 61
 Medikamente 64
 Merkmale - implizite 66 67
 Merkmale - inhärent 68
 Merkmalskombinationen 66
 Mikrochip 71
 Mißbrauch 47 48
 mündliche Beschreibung - Einspruchsverfahren 532
 mündliche Offenbarung 51
 Normenausschußarbeitsgruppe 59
 Normensitzung 59
 Offenbarung 45
 Offenbarungsgehalt 45 63
 Öffentlichkeit 45 48-50 52 53 54 56 59-63 66 68 70-73 76
 Patentedokument 63
 pharmakologische Tests 63
 Prioritätstag 45
 Probeverkauf 58
 Prospekt 54 60
 Rüstungsfirma 57
 Schiffsmotor 53
 Schiffswerft 55
 Seminar 49
 Tagung 53 59
 Test - Vertraulichkeit 53 59
 Überlassung von Proben 58
 unzumutbarer Aufwand 71
 US- Patent- und Markenamt 57
 Verfahrensmangel 51
 Verkauf 52 60
 Verkaufsangebot 56 60
 Veröffentlichung 49 50-52 58 62 63 65 69 75 77 78 81 84
 Veröffentlichungsdatum 45
 Verpackungsanlage 56
 Vertrauensverhältnis 48
 Vorbenutzung 48 51 52 55-58 61 62 70-75
 Vorführung 53
 Vortrag 49
 Vorurteil 46
 Wachstumsregulation 71
 Werbebroschüre 62
 Wertgelände 52
 Wiedergabe von mündlichen Offenbarungen 51
 Windeln 59
 Wörterbücher 65
 Zeichnung 57
 Zeitschrift 49 62
 Zerstäuber 52
 Zufall 75 76
 Zusammenfassungen von Dokumenten 40
 Zwischenprodukt 52
 Zugelassener Vertreter vgl. Vertreter
 Zügige Abwicklung vgl. Verfahrensökonomie
 Zulässigkeit der Beschwerde 586-600
 beschwerdefähige Entscheidung 586-588
 Form und Frist der Beschwerde 593
 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift 594
 formelle Beschwerdeberechtigung 589
 fristgerechte Einlegung 595
 materielle Beschwerdeberechtigung 590-593
 Rückzahlung der Beschwerdegebühr 624
 zuständige Beschwerdekammer 589
 Zulässigkeit des Einspruchs 521-534
 Bezeichnung des Einsprechenden 525
 Einspruch durch den Patentinhaber 505 526
 Einspruchsberechtigung 522 525-528
 Einspruchsschrift 522 528-533
 gemeinsame Einsprüche 528
 Interesse des Einsprechenden 525
 Prüfung von Amts wegen 521 522
 Strohmännchen 526 527
 Vorbenutzung als Einspruchsgrund 533
 Vorbenutzung - Substantiierung 533-535
 Zuständigkeit für die Entscheidung 523
 Zulässigkeit von Stellungnahmen-rechtliches Gehör-Einspruchsverfahren 508
 Zulassungsbedingungen vgl. europäische Eignungsprüfung
 Zurücknahme der Anmeldung 388-395
 Akteneinsicht 391
 Anspruchsgebühr 395
 europäisches Patentregister 389
 Fehler 389
 Mißbrauch - Verfahren 393 394
 Öffentlichkeit - Interesse der 389 390 391 392
 Recherchegebühr 395
 Verfahrensökonomie 392
 Zurücknahme - des Einspruchs - R. 60 (2) EPÜ 519-520
 Zurückverweisung
 an Einspruchsabteilung 540
 Beschwerdeverfahren 602-605
 Fortsetzung des Verfahrens - Einspruchsverfahren 513 514
 520
 geänderte Patentansprüche 623
 mündliche Verhandlung 314
 Verfahrensmangel - wesentlich 603
 verspätetes Vorbringen 379
 Zusammenfassungen von Dokumenten - Zugänglichmachung 50
 Zusätzliche Gebühren
 Teilerstattung - Widerspruchsverfahren (IPEA) 663
 Zuschlagsgebühr - Wiedereinsetzung 332 339 355 358 360
 Zuständigkeit für die Entscheidung - Einspruchsverfahren 523
 Zustellung 449
 Zustimmung zum Text - Prüfungsverfahren 490-500
 Zwangsläufige Auswahl - erfinderische Tätigkeit 152
 Zweckbestimmung - zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung - Neuheit 115
 Zweckgebundener Stoffanspruch - Neuheit 98
 Zwei Instanzen
 Recht auf 603
 Kostenverteilung 557
 verspätetes Vorbringen 379
 Zweite (weitere) medizinische Verwendung
 erfinderischer Charakter 108
 Neuheit 100-109
 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung - Neuheit 109-116
 Zweite medizinische Verwendung - Deutlichkeit von Patentansprüchen 188
 Zweiteilige Anspruchsform 196
 Zwischenentscheidungen
 Beschwerdeverfahren 602
 Einspruchsverfahren 552-554
 Zwischenprodukte

Stichwortverzeichnis

Einheitlichkeit der Erfindung 206
erfinderische Tätigkeit 144
Zugänglichmachung 52
Zwischenverbindung - Einheitlichkeit der Erfindung 217