
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

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 Materieellrechtliche 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 Vor Anmeldung	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 Zulässigkeitsanforderung	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 SPACE-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

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 unberechtigtem 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. 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 abhängen. 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 Wiedergabe 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 Mehrrohrzerstäuber 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 Grünflaschen 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 Wiederausammenbau) 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 Entgegenhaltung 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 einen 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 Nachbargesamtgebiet - 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** (AbI. 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** (AbI. 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 entgegenkomme 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 Entgegnungen, 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).