
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

Nach Art. 83 EPÜ ist die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

Es ist spätestens seit der Entscheidung **T 14/83** (ABl. 1984, 105) ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß die Frage, ob eine Erfindung ausreichend offenbart im Sinne des Art. 83 EPÜ ist, anhand des Gesamtinhalts der Patentanmeldung, also unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen, zu beantworten ist (s. auch **T 169/83**, ABl. 1985, 193); die Frage ausreichender Offenbarung darf jedenfalls nicht allein vom Inhalt der Ansprüche her beurteilt werden (so z. B. in **T 202/83**, **T 179/87** vom 16.1.1990, **T 435/89**, **T 82/90**, **T 126/91**).

In **T 32/84** (ABl. 1986, 9) wurde ausgeführt, wenn einige für das Funktionieren einer Erfindung unbedingt erforderliche Bestandteile weder im Text der Ansprüche noch in der die beanspruchte Erfindung wiedergebenden Zeichnung, noch in dem darauf bezüglichen Teil der Beschreibung ausdrücklich enthalten seien, bedeute das nicht unbedingt, daß die Erfindung nicht gemäß Art. 83 EPÜ so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann die Erfindung anhand eines in der Beschreibung dargelegten Prinzips, das die Notwendigkeit eines zwar nicht in der Abbildung der beanspruchten Erfindung, jedoch in einer anderen Abbildung der Anmeldung dargestellten Bestandteils zeigt, nachbauen. Voraussetzung ist allerdings, daß er dazu keine zusätzlichen Angaben benötigt und nicht erfinderisch tätig werden muß.

2. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

a) Die Offenbarung ist an einen Fachmann adressiert.

Er kann die in der Anmeldung enthaltenen Informationen durch sein allgemeines Fachwissen vervollständigen (**T 206/83**, ABl. 1987, 5, **T 32/85**, **T 51/87**, ABl. 1991, 177, **T 212/88**, ABl. 1992, 28, **T 580/88**, **T 772/89**, **T 231/92**, **T 818/97**). Er kann sogar Fehler in der Beschreibung aufgrund seines Fachwissens erkennen und berichtigen (**T 206/83**, ABl. 1987, 5, **T 171/84**, ABl. 1986, 95, **T 226/85**, ABl. 1988, 336). Nachschlagewerke und allgemeine technische Literatur gehören zum allgemeinen Fachwissen **T 171/84**, **T 51/87**, **T 580/88** und **T 772/89**). Jedoch sind Angaben, die erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden können, nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen (**T 206/83** und **T 654/90**).

Patentschriften können in der Regel nicht zur Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung beitragen, es sei denn, daß sie dem fachmännischen Leser des fraglichen Patents gerade zur Verfügung stehen (**T 171/84**, ABl. 1986, 95). Ausnahmsweise können aber - so

Ausreichende Offenbarung

T 51/87 (ABl. 1991, 177) und **T 772/89** und **T 676/94** - auch Patentschriften und wissenschaftliche Veröffentlichungen zum allgemeinen Fachwissen gehören, nämlich dann, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, daß das entsprechende technische Wissen noch nicht in Standardlehrbüchern enthalten ist.

Ferner ist, wenn bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen sind, in beiden Fällen der gleiche Wissensstand zugrunde zu legen (**T 60/89** (ABl. 1992, 268), **T 694/92**, **T 187/93**, **T 412/93**).

b) Durch Verweise kann der Fachmann ebenfalls in die Lage versetzt werden, die Erfindung auszuführen.

So können Merkmale, die nicht in den Anmeldungsunterlagen selbst, sondern in einem in Bezug genommenen Dokument genannt sind, in den Patentanspruch aufgenommen werden, wenn sie eindeutig zur angemeldeten Erfindung gehören. Aus einer Mehrzahl in dieser Weise offenkundiger Merkmale darf jedoch nicht willkürlich ein einzelnes herausgegriffen werden, vielmehr sind alle zusammengehörenden wesentlichen Strukturmerkmale in den Patentanspruch zu übernehmen (**T 6/84** (ABl. 1985, 238)).

Wenn eine Erfindung eine Weiterbildung eines schon ursprünglich in der Erfindungsbeschreibung zitierten Standes der Technik betrifft, so ist ein im zitierten Dokument breit beschriebenes, in der Erfindung nicht eigens angegebenes Merkmal ausreichend offenkundig, wenn dieses in Gestalt einer auch im Referenzdokument genannten Ausführungsform in den Beispielen der Erfindung verwirklicht ist (**T 288/84**, ABl. 1986, 128).

Eine Erfindung ist auch dann ausreichend offenkundig, wenn in der Patentschrift und der ursprünglichen Beschreibung auf ein anderes Dokument Bezug genommen wird und der Fachmann aufgrund dieses Querverweises die zur Ausführung der Erfindung notwendige, in der Beschreibung selbst aber nicht *expressis verbis* offenkundige Information erhält (**T 267/91**, **T 611/89**). Die Sprache dieses Dokuments ist dabei ohne Belang (s. Entscheidung **T 920/92**, in der das Referenzdokument in Japanisch abgefaßt war).

Jedoch darf ein Verweis auf ein anderes Dokument nur dann berücksichtigt werden, wenn der Personenkreis, an den sich das den Verweis enthaltende Dokument richtete, Zugang zu ihm hatte. Dies bedeutet, daß das in Bezug genommene Dokument eindeutig bezeichnet und darüber hinaus für den angesprochenen Personenkreis ohne weiteres zugänglich sein muß. Ob dies der Fall ist, hängt einzig vom Sachverhalt ab. Weder Art. 123 (2) EPÜ noch die Richtlinien besagen oder lassen indirekt darauf schließen, daß eine in Bezug genommene Patentanmeldung durch eine Nummer bezeichnet sein müsse, damit sie für die Zwecke des Art. 83 EPÜ berücksichtigt werden könne (**T 737/90**).

Ein besonderer Fall der Verweisung wurde in **T 156/91** behandelt. Dort ging es um ein Verfahren, in dem ein Katalysator verwendet wurde, dessen Zusammensetzung und Herstellungsverfahren von der Herstellerfirma geheimgehalten wurden. Die Kammer brachte Zweifel an der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung zum Ausdruck, wenn diese nur mit Erzeugnissen ausgeführt werden könne, deren Herstellung nicht offenkundig sei, die aber im Handel erhältlich seien, ohne daß allerdings ihre Verfügbarkeit über einen feststellbaren

Zeitraum gewährleistet sei. Da dem Verfahren jedoch die erfinderische Tätigkeit fehlte, konnte die Kammer die Frage der Ausführbarkeit der Erfindung letztlich offenlassen.

3. Deutliche und vollständige Offenbarung

Eine beanspruchte Maßnahme muß anhand der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ausführbar sein, ohne daß es einer erfinderischen Leistung bedarf, die das normale fachmännische Können übersteigt (**T 10/86**). Wenn der Anmelder in der Beschreibung keine Einzelheiten des Herstellungsverfahrens angibt, damit die Erfindung nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann, und der Fachmann dieses Informationsdefizit nicht durch seinen allgemeinen Wissensstand ausgleichen kann, gilt die Erfindung nicht als ausreichend offenbart (**T 219/85**, ABl. 1986, 376).

Eine Erfindung ist im Prinzip ausreichend offenbart, wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zu ihrer Ausführung eindeutig aufgezeigt wird. Dabei ist es für die ausreichende Offenbarung unerheblich, ob einige Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente verfügbar sind oder nicht, solange dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt sind, die für die Erfindung dieselbe Wirkung haben (**T 292/85**, ABl. 1989, 275). Dies bestätigen auch zahlreiche Entscheidungen: **T 81/87** (ABl. 1990, 250), **T 301/87** (ABl. 1990, 335), **T 212/88** (ABl. 1992, 28), **T 238/88** (ABl. 1992, 709), **T 60/89** (ABl. 1992, 268), **T 182/89** (ABl. 1991, 391), **T 19/90** (ABl. 1990, 476), **T 740/90**, **T 456/91** und **T 242/92**.

Der Entscheidung **T 281/86** (ABl. 1989, 202) zufolge, verlangt Art. 83 EPÜ auch nicht, daß ein konkret beschriebenes Verfahrensbeispiel exakt wiederholbar sein muß. Abweichungen in der Beschaffenheit eines in einem Verfahren verwendeten Mittels sind für eine ausreichende Offenbarung unerheblich, sofern das beanspruchte Verfahren zuverlässig zum gewünschten Erzeugnis führt. Solange das beanspruchte Verfahren ausreichend deutlich und vollständig beschrieben ist, also vom Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, liegt diesbezüglich kein Mangel vor. Siehe auch **T 292/85** (ABl. 1989, 275), **T 299/86** (ABl. 1988, 88), **T 181/87**, **T 212/88** (ABl. 1992, 28), **T 182/89** (ABl. 1991, 391) und **T 19/90** (ABl. 1990, 476).

Die Erfüllung des Erfordernisses der R. 27 (1) (e) EPÜ, wonach in der Beschreibung wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im einzelnen anzugeben ist, bedeutet nicht zwangsläufig, daß die Erfindung in der Anmeldung in der eingereichten Fassung im Sinne des Art. 83 EPÜ hinreichend offenbart ist. Hierüber muß unter Würdigung der in den Beispielen sowie in den anderen Teilen der Beschreibung enthaltenen Informationen und nach Maßgabe des zum entsprechenden Zeitpunkt allgemein üblichen Wissensstands des Fachmanns entschieden werden (**T 322/93**). Wenn die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ erfüllt sind, so ist jedoch davon auszugehen, daß es auch mindestens einen Weg zur Ausführung der offenbarten Erfindung im Sinne der R. 27 (1) e) EPÜ gibt (**T 561/96**). In dieser Entscheidung sah die Kammer in der Tatsache, daß die Prüfungsabteilung trotz eines Einwands gemäß Art. 83 EPÜ auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erkannt hatte, ein Indiz dafür, daß die Erfindung für den Fachmann eindeutig nachvollziehbar und somit ausreichend offenbart war.

Jedoch reicht die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung der Erfindung nur dann aus, wenn sie die Ausführung der Erfindung **im gesamten beanspruchten Bereich** ermöglicht und es nicht **nur** erlaubt, zu **einigen** Mitgliedern der beanspruchten Klasse zu gelangen (**T 409/91** (ABl. 1994, 653 und **T 435/91** (ABl. 1995, 188)). Hierin wurde eine Tatfrage gesehen. Voraussetzung für eine ausreichende Offenbarung ist demnach, daß sie den Fachmann in die Lage versetzt, im wesentlichen **alle** in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten. Diese Auffassung vertraten die Kammern auch in den Entscheidungen **T 19/90** (ABl. 1990, 476), **T 242/92**, **T 418/91**, **T 548/91**, **T 659/93**, **T 435/91** (ABl. 1995, 188) und **T 923/92** (ABl. 1996, 564). Zur Stützung breiter Ansprüche können nähere technische Angaben und mehr als ein Beispiel notwendig sein (**T 612/92**, **T 694/92**, ABl. 1997, 408, **T 187/93**). Dies muß von Fall zu Fall entschieden werden.

Der Einwand mangelnder Offenbarung darf nur dann erhoben werden, wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen (**T 19/90**, ABl. 1990, 476).

Ein Nachteil einer Erfindung, der von ihrem Einsatz hätte abhalten können (hier eine Verletzungsgefahr für den Benutzer), steht der Ausführbarkeit nicht entgegen, sofern das ansonsten angestrebte Ergebnis durch die im Streitpatent offenbarte technische Lehre erreicht wird (**T 881/95**).

In **T 449/90** sah die Beschwerdekammer die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ als erfüllt an, da der beanspruchte Grad der Inaktivierung des Aids-Virus ("im wesentlichen") mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden könne. Die vollständige Inaktivierung des lebensbedrohenden Virus, die der Einsprechende für notwendig erachtet habe, sei ein in höchstem Maße erwünschter Effekt; im Hinblick auf den Anspruchswortlaut "im wesentlichen in inaktiver Form" sei das jedoch keine Frage des Art. 83 EPÜ.

4. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Die Offenbarung muß ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeitbar sein.

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Erfindung hinreichend deutlich und vollständig offenbart ist, ist ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn große technische Schwierigkeiten vorliegen. Die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen müsse jedoch dem Fachmann eine brauchbare Anleitung liefern, die ihn nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führe (**T 226/85** (ABl. 1988, 336) im Anschluß an **T 14/83** (ABl. 1984, 105), und **T 48/85** und **T 307/86**). Wenn der Fachmann nur durch Herumexperimentieren feststellen kann, ob er die vielen Parameter so gewählt hatte, daß sich ein befriedigendes Ergebnis einstellen würde, ist dies ein unzumutbarer Aufwand (**T 32/85**).

Für die Offenbarung einer Erfindung ist es ausreichend, wenn die zur Ausführung der Erfindung bestimmten Mittel durch technische Angaben, die sie anwendbar machen, eindeutig offenbart sind und das angestrebte Ergebnis zumindest in einigen - realistischen - Fällen erreicht wird (**T 487/91**). Das gelegentliche Mißlingen eines beanspruchten Verfahrens

beeinträchtigt nicht dessen Ausführbarkeit, wenn es nur einiger Versuche bedarf, um den Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln, vorausgesetzt, daß sich diese Versuche in vertretbaren Grenzen halten und keine erfinderische Tätigkeit erfordern (**T 931/91**). Dasselbe gilt, wenn es sich bei der Auswahl der Werte für verschiedene Parameter um Routinemaßnahmen handelt und/oder wenn in der Beschreibung enthaltene Beispiele weitere Informationen liefern (**T 107/91**).

Der Entscheidung **T 256/87** zufolge muß nur gewährleistet sein, daß der Fachmann, der die Patentschrift liest, die Erfindung in allen wesentlichen Teilen ausführen kann und weiß, wann er im verbotenen Schutzbereich der Ansprüche arbeitet. Die angesprochenen Möglichkeiten einer indirekten empirischen Abklärung stellen nach Auffassung der Kammer eine akzeptable Lösung dar, durch die das Erfordernis des Art. 83 EPÜ bereits hinreichend erfüllt ist, ohne daß es eines unzumutbaren Aufwands bedürfte.

Das EPÜ enthält keine Vorschrift, wonach die beanspruchte Erfindung dann, wenn ihre Ausführung nicht ausdrücklich beschrieben ist, mit Hilfe einiger weniger nicht offenkundiger Zusatzschritte nacharbeitbar sein muß. Das einzige wesentliche Erfordernis, das erfüllt sein muß, besteht vielmehr darin, daß jeder dieser weiteren Schritte für den Fachmann so nahe liegt, daß eine detaillierte Beschreibung im Lichte seines allgemeinen Fachwissens überflüssig ist (**T 721/89**).

Das Ausmaß zumutbarer Versuche ist jedenfalls dann überschritten, wenn damit die Lösung der bestehenden Aufgabe erst aufgefunden werden muß, nicht dagegen, wenn es um die Ermittlung der zahlenmäßigen Grenzen eines funktionell definierten Bereichs geht (**T 312/88**). Sie sollten rasch ein zuverlässiges Bild über die Herstellbarkeit der Produkte ergeben (**T 475/88**). Die mit der Streitanmeldung eingereichten Versuchsdaten müssen aber nicht eine genaue Wiedergabe der Ausführungsbeispiele des Patents sein, solange davon ausgegangen werden kann, daß die Versuche unter die Erfindung fallen (**T 674/96**).

Wenn es auf der Hand liegt, daß der Fachmann bei der Auswahl eines bestimmten Analyseverfahrens zwischen dessen Unkompliziertheit und der erforderlichen Genauigkeit abwägen würde, sind die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ erfüllt (**T 492/92**). Dies ist auch dann der Fall, wenn die zwei verschiedenen, vom Patentinhaber vorgeschlagenen Analyseverfahren bei ein und demselben Gemisch zu signifikant verschiedenen Ergebnissen führen. Gibt es jedoch unterschiedliche Meßverfahren, die nicht immer zum selben Ergebnis führen, so kann dies wie in **T 225/93** als unzumutbarer Aufwand gelten (vgl. auch II. B.1.1.3).

5. Biotechnologie

5.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

Die unter II.A.3 dargelegten Grundsätze gelten auch für biotechnologische Erfindungen.

5.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung

Die Entscheidungen **T 281/86** (ABl. 1989, 202) und **T 299/86** vom 17.8.1989 wurden vorstehend unter II.A.3 behandelt.

Wie bereits erwähnt, ist eine Erfindung hinreichend offenbart, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann (**T 292/85**, ABl. 1989, 275). Die Erfindung betraf ein rekombinantes Plasmid, das ein homologes Regulon, heterologe DNS und ein oder mehrere Terminationscodons zur Expression eines funktionellen heterologen Polypeptids in isolierbarer Form in Bakterien enthielt. Die Anmeldung wurde von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß nicht alle Ausführungsarten, die unter die weite funktionelle Anspruchsfassung fielen, zugänglich seien. Die Ansprüche schlossen die Herstellung künftiger Produkte mit ein, müßten jedoch auf das beschränkt sein, was zum Prioritätszeitpunkt zugänglich sei. Dem stimmte die Kammer nicht zu, da es unerheblich ist, ob einige Varianten verfügbar sind oder nicht, solange geeignete Varianten bekannt sind, die dieselbe Wirkung haben.

Im ähnlich gelagerten Fall **T 386/94** (ABl. 1996, 658) enthielt die Patentschrift ein technisch ausführliches Beispiel für die Expression von Präprochymosin und seinen Reifungsformen in E.coli. Zugleich wurde die Möglichkeit angedeutet, die besagten Proteine in Mikroorganismen ganz allgemein zu exprimieren. Die Kammer hielt die Erfindung für ausreichend offenbart, da ein Weg zur Ausführung der Erfindung deutlich aufgezeigt wurde und der Stand der Technik nicht darauf hinwies, daß man Fremdgene nicht in anderen Organismen als E.coli exprimieren könnte.

Eine Erfindung kann auch dann ausreichend offenbart sein, wenn die Ergebnisse nicht exakt wiederholbar sind. In **T 301/87** (ABl. 1990, 335) zeigte die Erfindung einen Weg auf, wie man mittels der rekombinanten DNA-Technik zu bestimmten Interferonarten gelangen kann, wobei jedoch nicht jedes Mal identische Ergebnisse zustandekamen. Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß Abweichungen in der Zusammensetzung innerhalb einer Klasse genetischer Vorläufer, wie z. B. bei den durch eine Kombination struktureller Beschränkungen und funktioneller Tests beanspruchten rekombinanten DNA-Molekülen, für eine ausreichende Offenbarung unerheblich seien, sofern der Fachmann zuverlässig zu einigen Stoffen der Klasse gelangen könne, ohne daß er unbedingt vorher wissen müßte, welche dies sein würden.

Falls jedoch der Kern der Erfindung die Erzielung einer bestimmten technischen Wirkung in verschiedenen Anwendungsbereichen mittels bekannter Techniken ist und ernsthafte Zweifel bestehen, ob diese Wirkung ohne weiteres im gesamten beanspruchten Anwendungsbereich erzielt werden kann, können umfangreiche technische Angaben und mehr als ein Beispiel notwendig sein. (s. **T 612/92**, **T 694/92**, **T 187/93** und die im nächsten Kapitel behandelte Entscheidung **T 923/92**).

Nur wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen, kann gegen eine Anmeldung der Einwand mangelnder Offenbarung erhoben werden. Die bloße Tatsache, daß ein Anspruch weit gefaßt ist, ist an sich noch kein Grund zu der Annahme, daß die Anmeldung das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung im Sinne des Art. 83 EPÜ nicht erfüllt (**T 19/90**, ABl. 1990, 476). In diesem Fall war die beanspruchte Erfindung definiert als Einbau einer aktivierten Onkogen-Sequenz in das Genom nichtmenschlicher Säuger im allgemeinen. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, es sei angesichts der Unterschiede zwischen verschiedenen Tieren nicht anzunehmen, daß das einzige beschriebene Beispiel - bei dem es um Mäuse gehe - auf alle

anderen nichtmenschlichen Säuger übertragen werden könne, und die Ansprüche wiesen somit eine unrealistische Breite auf. Dem schloß sich die Kammer nicht an.

Ferner können selbst Ansprüche, die zwar in rein formaler Hinsicht durch die Beschreibung gestützt sind, als unzulässig erachtet werden, wenn sie Gegenstände umfassen, die anhand der Offenbarung in der Beschreibung nur mit unzumutbarem Aufwand oder erfinderischem Zutun ausgeführt werden können. Für den Umfang der für eine ausreichende Offenbarung erforderlichen technischen Angaben kommt es darauf an, welche Korrelation besteht zwischen der Sachlage im Einzelfall und verschiedenen allgemeinen Parametern, beispielsweise dem Gebiet der Technik, dem auf diesem Gebiet der Technik für die Ausführung einer bestimmten schriftlichen Offenbarung durchschnittlich erforderlichen Aufwand, dem Zeitpunkt der Offenbarung und dem einschlägigen allgemeinen Fachwissen oder dem Umfang der in einem Dokument offenbarten zuverlässigen technischen Einzelheiten (s. **T 158/91** und **T 639/95**).

5.2.2 Unzumutbarer Aufwand

Für die Feststellung des unzumutbaren Aufwands sind mehrere Faktoren von Belang.

In **T 187/93** fehlte es z. B. an der experimentellen Absicherung in der Patentanmeldung. Die Erfindung betraf ein Verfahren zur Herstellung eines abgeschnittenen membranfreien Derivats eines viralen Polypeptids durch Expression in eukaryotischen Zellen, das in einem immunisierten Subjekt Schutz gegen In-vivo-Gefahr durch ein virales Pathogen bot. Beispiele wurden nur für das Abschneiden des Glykoproteins gD des HSV angeführt. Es wurde keine allgemeine Technik offenbart, mit der die Ergebnisse auf ein anderes Glykoprotein eines anderen Virus hätten übertragen werden können. Die Kammer stellte fest, daß der Fachmann beim Versuch, dieselbe technische Wirkung mit einem anderen Glykoprotein zu erzielen, mit der mangelnden Vorhersehbarkeit dieser Wirkung konfrontiert wäre, was wiederum zu einem unzumutbaren Aufwand führen könnte.

In ähnlicher Weise urteilte die Kammer in der Entscheidung **T 727/95**, daß sich die Erfindung zu sehr auf den Zufall verließ. Der beanspruchte Gegenstand umfaßte einen "als *Acetobacter* bezeichneten Mikroorganismus mit der Fähigkeit der Mikroorganismen ATCC 53264, ATCC 53263 und ATCC 53524 zur ...". Die Kammer stellte fest, daß der Anspruch durch die Formulierung "mit der Fähigkeit der" nicht nur von den hinterlegten Stämmen abgeleitete *Acetobacter*-Mikroorganismen umfaßt, sondern auch solche, die dieselben beschriebenen Merkmale aufweisen wie die hinterlegten Stämme. Nach Auffassung der Kammer wäre das Auffinden anderer stabiler *Acetobacter*-Stämme mit überdurchschnittlicher Cellulose-Produktion in der Natur ein Zufall, und es wäre ein unzumutbarer Aufwand, wenn man sich darauf verlassen müßte, um eine Erfindung ausführen zu können, sofern nicht bewiesen ist, daß solche Zufallsereignisse häufig genug eintreten, um den Erfolg zu garantieren. Die Kammer schloß daraus, daß der Gegenstand des Anspruchs über die gesamte Breite des Anspruchs nicht ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeitbar war.

Im Fall **T 694/92** (ABl. 1997, 408), war die Anleitung unvollständig. Der beanspruchte Gegenstand umfaßte ein Verfahren zur genetischen Modifizierung einer Pflanzenzelle. Hierzu befand die Kammer, daß die Versuchsdaten und die technischen Angaben in der

Beschreibung für den Fachmann nicht ausreichen, um die technische Wirkung der Expression eines beliebigen pflanzlichen Strukturgens in einer beliebigen Pflanzenzelle unter der Kontrolle eines beliebigen Pflanzenpromotors zuverlässig und ohne unzumutbaren Aufwand zu erzielen. Ein breiter Anspruch, der auf ein solches Verfahren gerichtet ist, wurde nicht ausreichend gestützt.

Der beanspruchte Gegenstand in **T 639/95** betraf ein Verfahren zur Herstellung von PHB-Biopolymeren in einer veränderten Wirtszelle mit Genen zur Kodierung der Enzyme β -Ketothiolase, Azetoazetyl-CoA-Reduktase und Polyhydroxybutyrat(PHB)-Synthetase. Die Kammer stellte fest, daß der Versuchsplan zur Identifizierung und Isolierung des PHB-Gens sehr allgemein gehalten war. Mehrere Literaturangaben fehlten bzw. waren unvollständig. Es gab keine Ergebnisse oder Einzelheiten, die die Nacharbeitung erleichtern konnten. Die Kammer befand, daß die Versuche, die insgesamt erforderlich waren, um erfolgreich Schritt für Schritt zu dem angestrebten Endergebnis zu gelangen, für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstellten.

Hingegen war im Fall **T 412/93**, bei dem Fehler und Lücken die Ausführbarkeit eines der Beispiele ganz und die eines weiteren Beispiels teilweise beeinträchtigten, die Wiederholbarkeit der Erfindung nicht in Frage gestellt, da diese Beispiele alternative Ausführungsformen anderer Beispiele waren.

In der Sache **T 612/92** wären weitere wissenschaftliche Forschungen erforderlich gewesen, um die Erfindung auf einigen der beanspruchten Bereiche auszuführen. Die beanspruchte Erfindung bezog sich auf ein Verfahren zum Einbau fremder DNS in das Genom monokotyler Pflanzen mittels T-DNS. Im Patent wurde vorgeschlagen, die aus dem Stand der Technik für dikotyle Pflanzen bekannte Technik auf monokotyle Pflanzen anzuwenden. Es wurden Beispiele für die Veränderung zweier monokotyler Arten genannt, aber weder eine neue Technik vorgeschlagen noch Hinweise auf gegebenenfalls für die Anwendung bei monokotylen Arten erforderliche Anpassungen des bekannten Verfahrens gegeben. Spätere Arbeiten führten bei anderen monokotylen Arten nicht zum Erfolg. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ nicht erfüllt sind, da ernsthafte Zweifel daran bestanden, ob ein solches Verfahren im gesamten beanspruchten Bereich angewandt werden kann. Siehe auch **T 694/92** (ABl. 1997, 408) weiter oben.

In **T 772/89** hatte die Kammer dagegen zu beurteilen, ob die Beschreibung eine Offenbarung enthielt, die es dem Fachmann ermöglichte, zwei verschiedene beanspruchte Wirte herzustellen, nämlich einen zum Klonieren und einen zum Expressieren der genomischen Sequenz eines Rinderwachstumshormons. Nach Ansicht der Kammer war die Offenbarung im Hinblick auf die zweite Art von Wirt unzureichend, weil der Fachmann am Prioritätstag nicht ohne weiteres geeignete Wirte für die Expressierung habe finden können.

In der Entscheidung **T 223/92** wies die Kammer einen Einwand des Einsprechenden/Beschwerdeführers zurück, wonach die Bereitstellung einer DNA-Sequenz, die für menschliches Interferon-Gamma codiert, nicht ausreichend sei und es für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstelle, die Erfindung auf der Grundlage dieses Wissens nachzuarbeiten. Die Kammer verkannte nicht, daß die Wiederholbarkeit des gesamten Verfahrens der Gen-Expression zur Herstellung des gewünschten Interferon-Gammas im

Jahre 1981 selbst bei vollständiger Offenbarung der DNA-Sequenz eine schwierige, komplexe und zeitaufwendige Aufgabe darstellte. Sie war aber dennoch der Überzeugung, daß die Bereitstellung der DNA-Sequenz den Fachmann 1981 in die Lage versetzte, die Erfindung - wenn auch langwierig und mühsam, so doch unter den gegebenen Umständen ohne unzumutbaren Experimentieraufwand und ohne erfinderische Tätigkeit - nachzuarbeiten (siehe auch **T 412/93**).

5.3 Hinterlegung biologischen Materials

In R. 28 EPÜ heißt es: Bezieht sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder auf ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis und wird hierbei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Art. 83 EPÜ offenbart, wenn innerhalb einer bestimmten Frist eine Kultur des Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist.

5.3.1 Materiellrechtliche Fragen

In **T 418/89** (ABl. 1993, 20) hatte die Kammer zu entscheiden, ob es dem Fachmann möglich war, anhand des hinterlegten Hybridoms die beanspruchte Erfindung auszuführen. Die Kammer stellte fest, daß sich die Eigenschaften der hinterlegten monoklonalen Antikörper von den in den Ansprüchen erwähnten unterscheiden und daß es nicht möglich war, anhand der von der Hinterlegungsstelle empfohlenen Verfahren monoklonale Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom zu gewinnen. Die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ waren somit nicht erfüllt. Eine Offenbarung gilt nicht als ausreichend, wenn die Erfindung nur nach wiederholter Anfrage bei der Hinterlegungsstelle und durch die Anwendung erheblich aufwendigerer Verfahren nachgearbeitet werden kann, als sie von der Hinterlegungsstelle empfohlen werden. Der Umfang des Patent konnte auch nicht auf das tatsächlich hinterlegte Material beschränkt werden, da sich die Eigenschaften des hinterlegten Materials von den in der schriftlichen Offenbarung des Patents beschriebenen unterscheiden. Die wahren Eigenschaften der aus dem hinterlegten Hybridom gewonnenen monoklonalen Antikörper waren nirgendwo beschrieben und somit der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die bloße Hinterlegung eines Hybridoms ohne entsprechende schriftliche Beschreibung stellt keine ausreichende Offenbarung dar. Zu ähnlichen Schlußfolgerungen gelangte die Kammer in **T 495/89** und **T 498/94**.

In **T 349/91** war die Kammer der Auffassung, daß eine Anmeldung keine ausreichende Offenbarung enthält, wenn ein aufwendiges Screening-Verfahren erforderlich ist, um eine Hybridom-Zelllinie zur Ausscheidung eines Antikörpers zu erzeugen, der einem bestimmten hinterlegten Antikörper entspricht.

Allerdings kann R. 28 (1) EPÜ nicht dahingehend interpretiert werden, daß Material zwingend hinterlegt werden müßte, damit eine auch anhand der schriftlichen Beschreibung ausführbare Erfindung leichter nachgearbeitet werden kann, und zwar auch dann nicht, wenn die Ausführung der schriftlichen Offenbarung erheblich mühsamer wäre als die bloße Vermehrung des hinterlegten Mikroorganismus (**T 223/92**).

Desgleichen stellte die Kammer in der Entscheidung **T 412/93** fest, daß eine Hinterlegung nicht unter Berufung auf das Konzept des unzumutbaren Aufwands erzwungen werden könne. Dieses Konzept gelte vielmehr dann, wenn der dem Leser aufgezeigte Weg so spärlich abgegrenzt sei, daß der Erfolg in Frage stehe, wie etwa in **T 418/89** (s. oben). Solange der Weg zwar lang und beschwerlich, aber eindeutig sei, sei der Patentinhaber nicht verpflichtet, der Offenbarung nachzuhelfen, indem er konkrete physikalische Proben zur Verfügung stelle. Würde man zu einer anderslautenden Schlußfolgerung gelangen, so käme dies nach Ansicht der Kammer dem Erfordernis gleich, der Öffentlichkeit die beste Vorgehensweise unmittelbar zugänglich zu machen, was aber im europäischen Patentsystem nicht vorgesehen sei.

In mehreren Fällen ging es um die Frage, ob bestimmte Mikroorganismen (wie Plasmide oder Virusstämme) in Ermangelung einer Hinterlegung anhand der schriftlichen Beschreibung nachgearbeitet werden können. In **T 283/86** und **T 181/87** entschied die Kammer nach sorgfältiger Prüfung der schriftlichen Offenbarung, daß die in der Anmeldung enthaltenen Angaben ausreichten, um den Fachmann zuverlässig zu denselben Mikroorganismen zu führen, während sie dies in **T 815/90** und **T 816/90** nicht gewährleistet sah.

5.3.2 Verfahrensrechtliche Fragen

a) Identität von Anmelder und Hinterleger

Die durch **T 118/87** (ABl. 1991, 474) begründete frühere Praxis des EPA, daß der Patentanmelder und der Hinterleger grundsätzlich identisch sein müssen, hat sich geändert, seitdem in R. 28 (1) EPÜ der neue Buchstabe d aufgenommen worden ist. Das biologische Material **kann nunmehr von einer anderen Person als dem Anmelder hinterlegt werden**, sofern Name und Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben sind und dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird, daß der Hinterleger den Anmelder ermächtigt hat, in der Anmeldung auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, daß das Material nach Maßgabe der R. 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

b) Mängel der Hinterlegung

R. 28 (1) EPÜ besagt, daß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sein muß.

In **T 39/88** (ABl. 1989, 499) wurde bestätigt, daß ein Hauptzweck der R. 28 EPÜ darin besteht, die Zugänglichkeit des hinterlegten Mikroorganismus von der Zustimmung des Hinterlegers unabhängig zu machen. Die Kammer wies darauf hin, daß der richtige Weg zur Anpassung einer ursprünglich für einen anderen Zweck (hier eine US-Anmeldung) vorgenommenen Hinterlegung an die Erfordernisse des EPÜ-Systems darin besteht, die Hinterlegung je nach Lage des Falls förmlich in eine Hinterlegung nach R. 28 EPÜ (wenn die Hinterlegung aufgrund eines besonderen Abkommens zwischen dem EPA und der Hinterlegungsstelle erfolgt ist) oder in eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag (der automatisch auch die R. 28 EPÜ umfaßt) umzuwandeln. Siehe auch **T 239/87**, **T 90/88** und **T 106/88**.

c) Verspätete Einreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung

Nach R. 28 (1) c) EPÜ müssen die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur in der Anmeldung angegeben sein. In der Entscheidung **G 2/93** (ABl. 1995, 275) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Bestimmungen der R. 28 EPÜ den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ nachgeordnet sind. Die Angabe des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) einer hinterlegten Kultur in einer Patentanmeldung ist wesentlich, weil sie nach dem EPÜ maßgeblich dazu beiträgt, daß der Fachmann die Erfindung ausführen kann. Die Große Beschwerdekammer entschied daher im Gegensatz zur Entscheidung **J 8/87** (ABl. 1989, 9), daß die Angabe des Aktenzeichens nach Ablauf der Frist gemäß R. 28 (2) a) EPÜ (d. h. 16 Monate nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag) nicht mehr vorgenommen werden kann.

Siehe **T 227/97** (ABl. 1999, 495), wonach die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand für die Fristen von R. 28 (2) a) EPÜ und R. 13bis.4 PCT in Frage kommt.

6. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ

6.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

Die Patentansprüche müssen den Gegenstand deutlich angeben, für den Schutz begehrt wird (Art. 84 EPÜ). In **T 94/82** (ABl. 1984, 75) wird ausgeführt, daß dieses Erfordernis bei einem Erzeugnisanspruch auch dann erfüllt ist, wenn die Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter angegeben werden, die sich auf die physikalische Struktur des Erzeugnisses beziehen, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können. Bei einem solchen Erzeugnisanspruch genügt es, die physikalischen Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter anzugeben, da der Anspruch selbst keine Hinweise darauf zu enthalten braucht, wie das Erzeugnis herzustellen ist. Die Beschreibung muß jedoch den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ entsprechen und es dem Fachmann ermöglichen, das in ihr beschriebene beanspruchte Erzeugnis herzustellen (vgl. auch **T 487/89**, **T 297/90** und **T 541/97**).

Es ist bedeutsam, ob ein Problem unter Art. 83 EPÜ oder Art. 84 EPÜ fällt, weil im ersten Fall eine Prüfung noch im Einspruchsverfahren zulässig ist, während sich im zweiten Fall eine Prüfung im Einspruchsverfahren auf die Fälle beschränkt, in denen eine Änderung eingetreten ist (**T 127/85** (ABl. 1989, 271) vgl. auch **T 301/87**, ABl. 1990, 335, Nr. 3 der Entscheidungsgründe)). Näheres zur Prüfung der Erfordernisse des Art. 84 EPÜ im Einspruchsverfahren siehe S. 545.

In **T 292/85** (ABl. 1989, 275) wurde die Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung damit begründet, daß die Erfindung nicht nach Art. 83 EPÜ ausreichend offenbart sei und somit auch die in Art. 84 EPÜ geforderte ausreichende Stützung fehle. Die Kammer legte dar, daß in bestimmten Fällen die Erfindung (der Gegenstand des Schutzbegehrens, Art. 84 EPÜ) wegen der Art der beanspruchten Erfindung nur anhand funktioneller Begriffe in den Ansprüchen so beschrieben werden könne, daß ein angemessener Schutz gewährt werden könne. Die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes sei sowohl für die Überlegungen

zum Umfang der Ansprüche als auch für die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung maßgeblich. Die Kammer stellte fest, daß eine Erfindung hinreichend offenbart ist, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann.

In **T 409/91** (ABl. 1994, 653, Ex-parte-Verfahren) und **T 435/91** (ABl. 1995, 188, Inter-partes-Verfahren) wurde dargelegt, daß der Schutzbereich eines Patents dem technischen Beitrag entspricht, den die Offenbarung der darin beschriebenen Erfindung zum Stand der Technik leistet; daher darf sich das mit dem Patent verliehene Monopol nicht auf Gegenstände erstrecken, die dem Fachmann auch nach der Lektüre der Patentschrift noch nicht zur Verfügung stehen. Die vorhandenen Informationen müssen den Fachmann in die Lage versetzen, das angestrebte Ergebnis im gesamten Bereich des Anspruchs, der die betreffende funktionelle Definition enthält, ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen, und die Beschreibung muß mit oder ohne das einschlägige allgemeine Fachwissen eine in sich geschlossene technische Lehre vermitteln, wie man zu diesem Ergebnis gelangt.

Die Erfindung im Fall **T 409/91** betraf Mineralöle wie Dieselmotorkraftstoff, die Paraffinwachs enthalten. In der Beschreibung der strittigen Anmeldung waren bestimmte Additive als wesentlicher Bestandteil der Brennstoffzusammensetzung hingestellt worden, doch dieses Merkmal fehlte in den Ansprüchen. Die Kammer sah durch sie eine andere Erfindung definiert, die durch die Beschreibung nicht gestützt werde.

In dem Inter-partes-Verfahren **T 435/91** (ABl. 1995, 188), war eines der wesentlichen technischen Merkmale des Anspruchs 1, nämlich ein Additiv, das eine Reinigungs- und Waschmittelzusammensetzung in die hexagonale Flüssigkristallphase überführt, nur durch seine Funktion definiert. Der Patentinhaber räumte ein, daß es nicht möglich sei, anhand der in der Patentschrift enthaltenen Angaben und des allgemeinen Fachwissens andere erfolgversprechende Komponenten zu ermitteln als die ausdrücklich erwähnten. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß dem Fachmann all diese Alternativen auch zur Verfügung stehen müßten, wenn die Definition den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ genügen soll.

Solange jedoch keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, daß die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar ist, gibt es keinen Grund, einer Anmeldung breiter gefaßte Ansprüche zu verwehren (**T 242/92**, **T 484/92**). Im Einspruchsverfahren trägt der Einsprechende die Beweislast dafür, daß die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar ist (**T 418/91**, **T 456/91**, **T 548/91**).

6.2 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

Wenn unbestimmte Parameter in den Ansprüchen benutzt werden und Angaben von Meßmethoden fehlen, stellt sich die Frage, ob ein Problem im Hinblick auf Art. 83 EPÜ oder auf Art. 84 EPÜ vorliegt. Die Beantwortung dieser Frage ist von Bedeutung, weil ein Patent im Einspruchsverfahren uneingeschränkt im Hinblick auf die Erfüllung des Art. 83 EPÜ geprüft werden kann. Die Prüfung der Erfüllung des Art. 84 EPÜ ist auf die Fälle beschränkt, bei denen eine Änderungen vorgenommen wurde.

In einigen Entscheidungen (**T 123/85**, **T 124/85**, **T 172/87**, **T 358/88**, **T 449/90**, **T 148/91**,

T 267/91, T 697/91) wurde die fehlende Angabe von Meßmethoden für unbestimmte Parameter in der Anmeldung als ein Problem im Hinblick auf Art. 83 EPÜ behandelt. In allen Fällen handelte es sich um Inter-partes-Verfahren. Auch in zwei Ex-parte-Verfahren (**T 122/89** vom 5.2.1991 und **T 503/92**) wurde das Problem unter Art. 83 EPÜ behandelt. Im Verfahren **T 860/93** (ABl. 1995, 47) wurde entschieden, daß das Fehlen von Meßmethoden für die Bestimmung eines relativen Begriffs im Anspruch ein Problem der Klarheit dieses Anspruchs sei. Dabei handelte es sich um ein Ex-parte-Verfahren (ebenso **T 230/87, T 176/91, T 917/92**).

In **T 1055/92** (ABl. 1995, 214) wies die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung unter Berufung auf Art. 84 EPÜ zurück, weil **im Anspruch** nicht deutlich gemacht wurde, wie die Berechnung bestimmter Werte erfolgt. Nach Auffassung der Kammer sollte das Erfordernis des Art. 84 EPÜ, daß die Ansprüche den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird, streng getrennt werden von dem Erfordernis nach Art. 83 EPÜ, daß die europäische Patentanmeldung die Erfindung so offenbaren muß, daß ein Fachmann sie ausführen kann. In Art. 83 EPÜ wird eine ausreichende Offenbarung in der europäischen Patentanmeldung gefordert; dies gilt für die Anmeldung als Ganzes, einschließlich der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen, und nicht für einen einzelnen Anspruch als solchen. Ein Anspruch hingegen muß die wesentlichen Merkmale der Erfindung angeben; dazu gehören insbesondere jene Merkmale, welche die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden. Die wichtigste Funktion eines Patentanspruchs ist es, den für die Erfindung begehrten Schutzzumfang festzulegen; es ist also nicht immer notwendig, daß in einem Anspruch die technischen Merkmale oder Schritte in allen Einzelheiten beschrieben sind.

7. Beweisfragen

Zur Feststellung unzureichender Offenbarung obliegt dem Einsprechenden der Beweis, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen (**T 182/89** (ABl. 1991, 391)). Eine bloße Erklärung, daß die einmalige Wiederholung eines von mehreren in einem Patent enthaltenen Beispielen "genau nach der Beschreibung" nicht die im Patent beanspruchten Ergebnisse erbracht habe, reicht zur Erfüllung der Beweispflicht grundsätzlich nicht aus (vgl. auch **T 406/91, T 418/91, T 548/91** und **T 588/93**). Näheres s. unter Kapitel Beweislast, S. 406.

Für den Nachweis mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung verlangen die Kammern, daß die Nacharbeitung bei Einhaltung der in den Beispielen genannten Bedingungen nicht gelingt. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn der Einsprechende das patentierte Verfahren unter Bedingungen wiederholt, die zwar unter Anspruch 1 fallen, sich aber in mehrfacher Hinsicht von denen der im Streitpatent genannten Beispiele unterscheiden (**T 665/90**).

Die Nacharbeitung sollte nur anhand der genannten Beispiele gegeben sein müssen. Daher reiche es nicht, die Nacharbeitbarkeit aufgrund von Laborversuchen zu bestreiten, wenn im Patent als einziges Ausführungsbeispiel ein industrieller Fermentationsprozeß beschrieben sei (**T 740/90**). Die Offenbarung wurde auch als ausreichend angesehen, wenn der Einsprechende nur Äquivalente der im Patent genannten Tenside verwendet hatte, da er

seine Beweispflicht nicht erfüllt hatte (**T 406/91**).

B. Patentansprüche

Art. 84 EPÜ legt die maßgebenden Grundsätze für den Inhalt und die Abfassung der Patentansprüche fest; danach müssen die Patentansprüche deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein. R. 29 EPÜ ergänzt ihn.

Wie in der Entscheidung **G 2/88** (ABl. 1990, 93, Korr. 469) dargelegt, sieht Art. 84 EPÜ vor, daß die Patentansprüche einer europäischen Patentanmeldung "den Gegenstand angeben [müssen], für den Schutz begehrt wird." R. 29 (1) EPÜ verlangt ferner, daß "der Gegenstand des Schutzbegehrens ... in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben" ist. Bei der Formulierung eines Anspruchs kommt es daher vor allem darauf an, daß diese Erfordernisse unter Berücksichtigung der Art des Erfindungsgegenstands und des Zwecks der Ansprüche erfüllt werden. Die Ansprüche dienen nach dem EPÜ dazu, den Schutzbereich des Patents (oder der Patentanmeldung) (Art. 69 EPÜ) und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten (Art. 64 EPÜ) unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Art. 52 bis 57 EPÜ festzulegen. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen). Diese beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen werden gewöhnlich als die beiden möglichen "Anspruchskategorien" bezeichnet. Innerhalb dieser beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen sind mehrere Unterklassen möglich (z. B. Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Verfahren zur Herstellung von Stoffen, Testverfahren usw.). Ansprüche können auch Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren Grenzen. Unter den technischen Merkmalen einer Erfindung sind die für sie wesentlichen physischen Merkmale zu verstehen. Die technischen Merkmale eines Anspruchs sind für einen Gegenstand dessen physikalische Parameter und sind für eine Tätigkeit die physischen Schritte, die diese Tätigkeit definieren.

Die Beschwerdekammer folgte in ihrer Entscheidung **T 337/95** (ABl. 1996, 628) der Entscheidung **G 2/88** und bestätigte, daß die Ansprüche aus Gründen der Rechtssicherheit klar sein müssen, weil sie dazu dienen, den Schutzbereich des Patents festzulegen (siehe auch **T 338/95**).

1. Deutlichkeit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Allgemeine Grundsätze

Grundsätzlich ist das Schutzbegehren in den Patentansprüchen durch technische Merkmale anzugeben (vgl. **T 4/80**, ABl. 1982, 149). Außerdem sollen die Patentansprüche in sich widerspruchsfrei sein (vgl. **T 2/80**, ABl. 1981, 431).

In der Entscheidung **T 165/84** wurde die Auffassung vertreten, daß die Patentansprüche nicht deutlich gefaßt sind, wenn sie den Schutzbereich nicht genau erkennen lassen. Auch in der Sache **T 480/98** befand die Kammer, daß ein im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannter Markenartikel insofern keine klare technische Bedeutung hatte, als er sich auf eine Vielzahl von Erzeugnissen unterschiedlicher Zusammensetzung und Eigenschaften beziehen konnte. Somit lag mangelnde Klarheit vor, und der Anspruch war nicht zulässig.

Der Entscheidung **T 94/82** (ABl. 1984, 75) zufolge ist das Erfordernis der Deutlichkeit bei einem Erzeugnisanspruch auch dann erfüllt, wenn die Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter angegeben werden, die sich auf die physikalische Struktur des Erzeugnisses beziehen, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können (s. auch **T 452/91**).

Außerdem bedeute Komplexität alleine nicht mangelnde Klarheit. Ist ein Anspruch nur komplex, so kann durchaus Klarheit nach Art. 84 EPÜ gegeben sein, sofern der beanspruchte Gegenstand und der Schutzbereich für den Fachmann für sich genommen oder unter Berücksichtigung der Beschreibung deutlich und eindeutig sind (**T 574/96**).

Die Kammern stellten darüber hinaus zwei allgemeine Grundsätze im Hinblick auf die Erfordernisse der Fassung der Ansprüche auf: In der Entscheidung **T 150/82** (ABl. 1984, 309) wurde festgelegt, daß Ansprüche, die sich im Hinblick auf alle ihre technischen Merkmale auf Bezugnahmen auf die Beschreibung der Anmeldung stützen (sog. "omnibus claims"), nicht gewährt werden, weil sie gegen R. 29 (4) und (6) EPÜ verstoßen; eine Ausnahme liegt dann vor, wenn diese Bezugnahmen unbedingt erforderlich sind, z. B. weil sich eine Reihe von Bedingungen anders nicht in Worten angeben lassen. Dies ist z. B. der Fall bei Erfindungen, die Merkmale oder Einschränkungen enthalten, die nur durch Zeichnungen oder Diagramme wiedergegeben werden können, in denen eine besondere Formgebung oder mehrere Bedingungen dargestellt sind.

In **T 271/88** bestätigte die Kammer die Entscheidung **T 150/82** und entschied, daß es nicht möglich ist, Patentansprüche auf einen Anhang mit chemischen Strukturformeln zu stützen, die als "in den Ansprüchen enthaltene chemische Formeln" bezeichnet werden. Die Kammer war der Meinung, daß die Begriffe "Beschreibung" und "Zeichnung" in R. 29 (6) EPÜ auch chemische Strukturformeln umfassen. Diese Auslegung werde durch die Terminologie in den Richtlinien nicht berührt, die sich mit dem Sinngehalt anderer Regeln befassen. Auch sei es nicht sehr hilfreich, wenn R. 29 (6) EPÜ anhand des Wortlauts der R. 35 (11) EPÜ ausgelegt werde. Die bloße Tatsache, daß Bezugnahmen auf chemische Strukturformeln von einigen nationalen Ämtern der Vertragsstaaten auf getrennten Blättern zugelassen oder sogar verlangt werden, sei für die Auslegung des EPÜ nicht relevant oder gar ausschlaggebend. Zwischen Bezugnahmen auf die Beschreibung und Bezugnahmen auf ein gesondertes Blatt bestehe wohl kaum ein Unterschied.

Andererseits stellte die Kammer in der Entscheidung **T 237/84** (ABl. 1987, 309) klar, daß Bezugszeichen in einem Anspruch (R. 29 (7) EPÜ) dazu dienen, diesen für den Leser verständlicher zu machen. Sie schränken den Schutzbereich des Anspruchs nicht ein, sondern machen ihn klarer und lassen eine knappere Formulierung zu. In **T 986/97** ließ die Kammer eine Bezugnahme auf die Zeichnungen zu.

In **T 816/90** wurden Plasmide unter Verwendung einer Bezeichnung definiert, die als solche keine technische Bedeutung hatte. Zur Definition ihrer Struktur wurde auf eine Abbildung verwiesen. Die Kammer hielt eine solche Definition eines Plasmids nicht für zulässig, da sie gegen Art. 84 EPÜ verstößt.

1.1.2 Wesentliche Merkmale

In **T 32/82** (ABl. 1984, 354) und **T 115/83** wurde festgestellt, daß Art. 84 EPÜ dahingehend zu verstehen ist, daß ein Anspruch nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine **wesentlichen** Merkmale angeben muß. Dies sind alle Merkmale, die zur Lösung der technischen Aufgabe, um die es in der Anmeldung geht, erforderlich sind. Beide Entscheidungen wurden durch **T 269/87** und **T 409/91** (ABl. 1994, 653) bestätigt.

Im Verfahren **T 409/91** betraf die Erfindung Mineralöle wie Dieselmotorenkraftstoff, die Paraffinwachs enthalten. Die Erfinder fanden heraus, daß man durch Zusatz von Additiven mit einer in der Anmeldung durch eine allgemeine Formel beschriebenen Struktur wachshaltige Brennstoffe erhält, deren Wachskristalle bei niedrigen Temperaturen so klein sind, daß sie die in Dieselmotoren verwendeten Papierfilter passieren. Die Additive wurden in den Ansprüchen nicht erwähnt.

Die Kammer befand, daß diese Ansprüche den Gegenstand des Schutzbegehrens nicht mit **all** seinen wesentlichen technischen Merkmalen angaben, wie es Art. 84 EPÜ, Satz 1, verlangt: In der Beschreibung der strittigen Anmeldung waren nämlich bestimmte Additive als wesentlicher Bestandteil der Brennstoffzusammensetzung hingestellt worden. Da dieses Merkmal in den Ansprüchen fehlte, sah die Kammer durch sie eine andere Erfindung definiert, die nicht hinreichend offenbart war. Weiterhin führte die Kammer aus, daß das Erfordernis einer Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (Art. 84 EPÜ, Satz 2) den allgemeinen Rechtsgrundsatz widerspiegelt, daß der durch die Ansprüche definierte Umfang eines patentrechtlichen Monopols dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen soll. Daher sollten die Ansprüche nichts enthalten, was einem Fachmann nach dem Lesen der Beschreibung immer noch nicht zugänglich wäre. Infolgedessen müsse ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung beschrieben und herausgestellt werde, auch Teil der Ansprüche sein.

In **T 622/90** folgte die Kammer der Entscheidung **T 32/82** und stellte fest, daß nicht nur ein vorhandenes unklares Merkmal, sondern auch ein fehlendes, aber zur Klarheit notwendiges Merkmal zur mangelnden Deutlichkeit eines Anspruchs führen kann. Siehe auch **T 630/93** unter 1.1.3 unten (S. 183).

In der Sache **T 586/97** enthielt der Anspruch auf ein Aerosolgemisch das Merkmal "Wirkstoff", für das weder in der Beschreibung eine Definition vorlag noch eine allgemein anwendbare qualitative Definition bekannt war. Das Argument des Anmelders, der Wirkstoff solle die Funktion des Gemischs erfüllen, konnte den von der Kammer erhobenen Einwand mangelnder Klarheit nicht ausräumen, weil die beabsichtigte Funktion kein technisches Merkmal ist, das das beanspruchte Gemisch kennzeichnet.

1.1.3 Deutlichkeit von breiten Ansprüchen

In der Entscheidung **T 238/88** (ABl. 1992, 709) wurde festgestellt, daß die Klarheit eines Anspruchs nicht schon durch die Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs (z. B. "Alkyl") beeinträchtigt ist, wenn die Bedeutung dieses Begriffs - an sich oder anhand der Beschreibung - für den Fachmann eindeutig ist (zur Auslegung von Ansprüchen im allgemeinen s. S. 193).

In **T 523/91** führten die Formulierungen "Kunststoffen in Verbindung mit Einlagen" sowie "diese Einlage gewickelt oder gefaltet mit dem Kunststoffgranulat verbunden" nach Meinung der Kammer nicht zu einem unklaren Anspruchsgegenstand im Sinne des Art. 84 EPÜ, da die Art der Verbindung zwar mehrere Möglichkeiten umfasse, daraus aber wohl ein breiter, nicht aber ein unklarer Anspruchsgegenstand resultiere. Die Anspruchsbreite könne jedoch nicht als solche, sondern nur im Zusammenhang mit anderen Kriterien, wie z. B. Neuheit, erfinderische Tätigkeit oder Ausführbarkeit, angegriffen werden.

Auch in der Entscheidung **T 688/91** präziserte die Kammer, daß die Breite eines Anspruchs nicht mit Mangel an Klarheit gleichzusetzen ist. In diesem Fall lautete der Anspruch: "Integrierte mikroprogrammierte Vorrichtung ... mit einer Vorrichtung zur Erzeugung der T-States T0 ..., T1 ..., ... dadurch gekennzeichnet, daß ... die Erzeugung sowohl der T-States T0, T1 ... als auch der weiteren T-States ... jeweils in Abhängigkeit von vorhergehenden T-States und von Zustandsparametern **wie** den Momentanwerten von Zustands- bzw. Modussignalen ... erfolgt und ...". Selbst wenn das Wort "wie" als "beispielsweise" verstanden wird, so daß die anschließenden Angaben als nicht einschränkend zu interpretieren sind, ist nach Auffassung der Kammer, das Wort "Zustandsparameter" insofern klar, als es besagt, daß die T-State-Erzeugung in Abhängigkeit von irgendwelchen Größen erfolgen soll, welche einen Zustand der Vorrichtung repräsentieren. Zwar ist der Anspruch wegen der allgemeinen Interpretierbarkeit der verwendeten Begriffe als breit anzusehen; Breite ist jedoch nicht mit Mangel an Klarheit gleichzusetzen.

In der Entscheidung **T 630/93** stellte die Kammer fest, daß nach der impliziten Aussage des Art. 84 EPÜ, Satz 1, in einem Anspruch technische Merkmale oder Schritte nicht immer in allen Einzelheiten angegeben werden müßten. Die wesentlichen Merkmale hätten, auch wenn sie in der Regel technisch ausgedrückt seien, häufig eine Abgrenzung der Erfindung nach außen zum Zweck und nicht die detaillierte Definition der innerhalb dieser Grenzen liegenden Erfindung. Daher seien wesentliche Merkmale oft sehr allgemeiner Natur und könnten sich in Extremfällen auf bloße Prinzipien oder einen neuen Gedanken beschränken (s. auch "ausreichende Offenbarung").

1.1.4 Anspruchskategorien

Nach der oben zitierten Entscheidung **T 688/91** schließt die Tatsache, daß Ansprüche verschiedener Kategorien als unabhängige Ansprüche gelten, eine Rückbeziehung auf andere unabhängige Ansprüche nicht aus. Nach Meinung der Kammer muß jedoch bei einer solchen Rückbeziehung eindeutig klargemacht werden, ob die Rückbeziehung Merkmale ersetzen soll oder nicht. Im ersteren Fall muß sie aus Klarheitsgründen **alle** Merkmale ersetzen, im letzteren keines.

In den Entscheidungen **T 418/92** und **T 453/90** bekräftigten die Kammern, daß Ansprüche möglich sind, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen, insbesondere wenn es sich um Erfindungen handelt, die sich dem Fachmann nur dann als Verfahren vollständig offenbaren, wenn auch Vorrichtungsmerkmale zur Definition herangezogen werden.

In **T 426/89** (ABl. 1992, 172) entschied die Kammer, daß ein auf ein "Verfahren zum Betreiben" eines Geräts gerichteter Anspruch nicht deutlich gefaßt ist, wenn die Anspruchsmerkmale in der Tat nur die Wirkungsweise des Geräts beschreiben.

In der Entscheidung **T 841/95** stellte die Kammer fest, daß es zu Unklarheiten kommen kann, wenn in einem Vorrichtungsanspruch zur Definition der Erfindung Merkmale herangezogen werden, die sich auf den Verwendungszweck der Vorrichtung beziehen. Kann jedoch eine Vorrichtung, die Gegenstand der Anmeldung ist, anders als durch einen Hinweis auf ihren Verwendungszweck nicht sinnvoll definiert werden, kann ein Vorrichtungsanspruch, der auf eine Kombination aus Vorrichtung und Verwendung gerichtet ist und die Vorrichtung zweifelsfrei definiert, durchaus klar sein.

In der Sache **T 410/96** betreffend ein Datenverarbeitungssystem stellte sich die Frage, ob ein Anspruch auf ein System sich auf einen Anspruch auf ein Verfahren beziehen dürfe. Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß es sich bei einem solchen Anspruch um einen unabhängigen Anspruch handle, in dem daher alle wesentlichen Merkmale der Erfindung angegeben sein müßten. Die Kammer vertrat dagegen die Auffassung, daß, obwohl R. 29 (4) EPÜ eine Bezugnahme nur im Zusammenhang mit einem Anspruch erwähne, in dem alle Merkmale des Anspruchs enthalten seien, auf den er sich beziehe, dies aber umgekehrt nicht bedeute, daß eine Bezugnahme, die diese Voraussetzung nicht erfülle, zwangsläufig unzulässig sei. Nach Ansicht der Kammer gebe es nach Art. 84 EPÜ keinen A-priori-Einwand gegen einen unabhängigen Anspruch, dessen Merkmale zum Teil aus vorangehenden Ansprüchen einer anderen Kategorie stammten. Die wesentlichen Merkmale seien daher durch Bezugnahme in den strittigen Anspruch aufgenommen, so daß der Anspruch daher im Einklang mit R. 29 (3) EPÜ stehe.

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

Von diesen Grundsätzen wurden aus praktischen Gründen Ausnahmen zugelassen und unter bestimmten Umständen Ansprüche gewährt, die Merkmale in Form von Disclaimern oder funktionelle oder unbestimmte Merkmale enthielten.

1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers

a) Allgemeines

Nach **T 4/80** (ABl. 1982, 149) sind Disclaimer zulässig, wenn der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper direkt (positiv) technisch definiert werden kann.

In der Entscheidung **T 433/86** wurden diese Grundsätze bestätigt und die Anwendungsfälle

von Disclaimern näher präzisiert: Wenn sich der Stand der Technik und der bereichsmäßig definierte beanspruchte Gegenstand überschneiden, kann ein bestimmter Stand der Technik ausgeklammert werden, auch wenn sich in den ursprünglichen Unterlagen keine Stützung für den Ausschluß dieses Gegenstands findet. Ein solcher Ausschluß kann durch einen Disclaimer oder aber, wenn dies zu einer klareren und knapperen Formulierung beiträgt, vorzugsweise durch positive Angaben erreicht werden (S. auch **T 173/96**).

Dieselben Grundsätze gelten, wenn ein kleinerer Teilbereich des bereichsmäßig definierten Erfindungsgegenstands nicht im Hinblick auf den Stand der Technik, sondern deshalb ausgeschlossen werden soll, weil er die technische Aufgabe nicht löst (vgl. **T 313/86**, **T 623/91**, **T 1050/93**).

In **T 323/97** (ABl. 2002, ***) gelangte die Kammer jedoch zu dem Schluß, daß die Änderung eines Patents durch Einfügen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen würden, trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Art. 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende Änderung sei.

Als obiter dictum fügte die Kammer hinzu, daß man in Anbetracht der Stellungnahme **G 2/98** der Großen Beschwerdekammer (ABl. 2001, 413) nicht an der gängigen Praxis festhalten könne, wonach Disclaimer, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht herleitbar sind, zugelassen werden, um einem beanspruchten Gegenstand durch Abgrenzung gegen eine zufällige Vorwegnahme Neuheit zu verleihen.

Jede Änderung eines Anspruchs, die durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützt werde und darauf abziele, den Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik - insbesondere durch einen Disclaimer - weiter abzugrenzen, verstoße gegen Art. 123 (2) EPÜ.

In **T 124/90**, in der der ausgeklammerte Gegenstand einen ausführbaren Aspekt der Offenbarung wiedergab, ließ die Kammer zu, daß die Formulierung des Disclaimers umfassender war als der ausgeklammerte spezielle Stand der Technik.

Ein Disclaimer, der zur Begründung der Neuheit aufgenommen wird, sollte jedoch nur den Gegenstand ausklammern, der im Stand der Technik offenbart ist (**T 434/92**, **T 653/92**, **T 426/94**).

Der Entscheidung **T 11/89** zufolge müssen Ansprüche, die einen Disclaimer enthalten, klar erkennen lassen, durch welche technischen Merkmale sich der beanspruchte vom ausgeschlossenen Gegenstand unterscheidet. Die Veröffentlichungsnummer einer Patentschrift ist offensichtlich kein technisches Merkmal; sie ist daher nicht geeignet, den Umfang eines Disclaimers zu bestimmen. Der Entscheidung lag ein Anspruch der Art "X-Derivate der allgemeinen Formel I ... mit Ausnahme der in der Patentschrift Nr. ... offenbarten X-Derivate der allgemeinen Formel I" zugrunde.

b) Neuheit und erfinderische Tätigkeit

In **T 188/83** (ABl. 1984, 555) wurde klargestellt, daß ein Bereich nicht dadurch neu wird, daß

die aus den Beispielen einer Entgegenhaltung errechneten Werte durch Disclaimer ausgenommen werden, wenn diese Werte nicht punktförmig zu sehen sind.

In der Entscheidung **T 170/87** (ABl. 1989, 441) wurde geklärt, daß mit dem Instrument des Disclaimers eine sich mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden kann (s. auch **T 857/91**, **T 710/92**).

In **T 597/92** (ABl. 1996, 135) bestätigte die Kammer diese Aussage und stellte fest, daß sich im EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür findet, daß ein Disclaimer zu erfinderischer Tätigkeit verhelfen könnte. Auf einen Disclaimer darf nur ausnahmsweise zur Abwendung eines Neuheitsverlusts zurückgegriffen werden, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken läßt, ohne seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen. Ein hypothetischer Neuheitsangriff in einem möglichen Verfahren vor einem nationalen Gericht, der nicht durch beim EPA aktenkundige Schriftsätze oder Beweismittel belegt ist, ist nach dem EPÜ kein hinreichender Grund für die Zulassung eines Disclaimers. Diese Entscheidung wurde durch die Entscheidung **T 653/92** bestätigt.

c) Anwendung auf einen Bereich

In **T 623/91** stellte die Kammer fest, daß sich die Wirkung, mit der die Patentierbarkeit begründet werde, über den gesamten Bereich der beanspruchten Zusammensetzungen erstrecken müsse; wenn die der Kammer vorliegenden Beweismittel belegten, daß dies - und sei es auch nur in einer Minderheit oder einem extrem kleinen Teil der Fälle - nicht gegeben sei, müßten die Zusammensetzungen, denen diese Wirkung fehle, aus dem Anspruch ausgeklammert werden. Nach Auffassung der Kammer liegt keine Unklarheit und damit kein Verstoß gegen Art. 84 EPÜ vor, wenn eine Zusammensetzung unter Bezugnahme auf eine Handelsmarke oder eine Handelsbezeichnung ausgeschlossen wird, da bei einer Änderung des Bereichs der chemischen Zusammensetzung aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Handelsbezeichnung oder die Handelsmarke geändert würde.

1.2.2 Breite Ansprüche

a) Funktionelle Merkmale

In **T 68/85** (ABl. 1987, 228) entschied die Beschwerdekammer, daß funktionelle Merkmale, die ein technisches Ergebnis definieren, im Patentanspruch dann zulässig sind, wenn diese Merkmale ohne Einschränkung der erfinderischen Lehre anders nicht objektiv präziser umschrieben werden können und wenn die funktionellen Merkmale dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand - wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört - ausführen kann. Außerdem wurde von der Kammer hervorgehoben, daß das Streben nach funktioneller Definition eines Merkmals dort seine Grenze finden muß, wo die Deutlichkeit des Patentanspruchs im Sinne von Art. 84 EPÜ nicht mehr gewährleistet wäre. Dieser Entscheidung sind viele weitere Entscheidungen gefolgt, so **T 139/85**, **T 292/85** (ABl. 1989, 275), **T 293/85**, **T 299/86** (ABl. 1988, 88), **T 322/87**, **T 418/89** (ABl. 1993, 20), **T 707/89**, **T 752/90**, **T 822/91**, **T 281/92**, **T 488/92** und **T**

104/93.

In der Entscheidung **T 332/87** wurde in Auslegung der Richtlinien C-III, 4.8 ausgeführt ("Ein Anspruch, der auf ein für einen besonderen Zweck bestimmtes Erzeugnis gerichtet ist, muß so formuliert sein, daß er ein für diesen Zweck geeignetes Erzeugnis definiert"), daß es zwar je nach Lage des Falles zulässig sein könne, in einen Anspruch zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses funktionelle Angaben aufzunehmen. Ein Erzeugnis, das unter anderem durch ein funktionelles Merkmal definiert sei, könne aber nur dann als neu angesehen werden, wenn dieses Merkmal das Produkt dem Wesen nach von bekannten Produkten unterscheide.

In **T 361/88** differenzierte die Kammer zwischen zwei Arten von funktionellen Merkmalen, nämlich zwischen funktionellen Merkmalen, die Verfahrensschritte betreffen, die der Fachmann kennt und ohne weiteres ausführen kann, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen, und solchen, die Verfahrensschritte betreffen, die durch das zu erzielende Ergebnis definiert werden. Auch Merkmale der zweiten Art seien zulässig, solange der Fachmann im Rahmen seiner normalen Fachkenntnisse wisse, was er zu tun habe, um zu dem angegebenen Ergebnis zu gelangen. Anders liege der Fall dagegen, wenn das Ergebnis zum ersten Mal zustande komme, da der Fachmann dann den Weg zum gewünschten Ergebnis nicht kenne.

In **T 243/91** wurde entschieden, daß ein funktionelles Merkmal gewährbar ist, wenn es dem Fachmann eine klare Lehre offenbart, die er ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. In der Entscheidung **T 893/90** sah die Kammer durch das funktionelle Merkmal "in Mengen und Anteilen, die gerade ausreichen, um die Blutung zu stillen" ein technisches Ergebnis definiert, das ebenfalls ein nachprüfbares, von dem beanspruchten Arzneistoff zu erfüllendes Kriterium darstelle. Da die Nachprüfung anhand bloßer Routineversuche erfolge, könne die gewählte funktionelle Formulierung zugelassen werden. Die Angabe genauer Mengen und/oder Anteile der Komponenten, durch die der Anspruch eingeeengt würde, sei nicht erforderlich.

Der der Entscheidung **T 181/96** zugrunde liegende Fall wurde hingegen von der Kammer als anders gelagert angesehen als der Fall **T 893/90**, wo die vorzunehmenden Versuche zwar auf den ersten Blick mühselig erscheinen mochten, aber zum medizinischen Alltag gehörten, also nur Routineversuche seien, die keine Beschränkung erforderlich machten. Im vorliegenden Fall hingegen, bei dem es um eine Vorrichtung zur hydrostatischen Prüfung eines Dichtungselements einer Schraubverbindung zwischen zwei miteinander verbundenen Rohrabschnitten gehe, handele es sich nicht um die üblichen Rohrverbindungen mit im allgemeinen genau definierten Abmessungsbereichen, die für eine Überprüfung der funktionellen Merkmale als solche herangezogen werden könnten.

In **T 446/90** wurde ein Mischvorgang in einem Anspruch durch das zu erzielende Ergebnis, nämlich eine hohe Packungsdichte der Teilchen B, definiert. Die Packungsdichte war in diesem Anspruch durch Bezugnahme auf ein theoretisches, idealisiertes wissenschaftliches Modell von der Packung von Teilchensystemen definiert. Solche Modelle waren wohlbekannt. Der Hinweis auf dieses theoretische Modell war für den Fachmann in Verbindung mit den weiteren Angaben im Streitpatent verständlich; zudem war in der

Beschreibung zumindest ein geeignetes indirektes Verfahren, um die Packungsdichte zu testen, offenbart. Unter diesen Umständen entsprach die Definition der Mischungsbedingungen durch das angestrebte Ergebnis nach Ansicht der Kammer dem Erfordernis der Klarheit. Die Kammer merkte in diesem Zusammenhang an, daß die Aufnahme der in den Beispielen beschriebenen Mischungsbedingungen in den Anspruch zu einer ungebührlichen Einschränkung des Schutzzumfangs führen würde und daher nicht zweckdienlich sei.

In **T 720/92** wurde die Anmeldung u.a. deshalb zurückgewiesen, weil Anspruch 1 aufgrund der unklaren Begriffe "metallaktivierte Oxidation" und "oxidierbares organisches Polymer" nicht für deutlich gehalten wurde; die Angabe der maximalen Sauerstoffdurchlässigkeit wurde als Definition durch das zu erreichende Ergebnis betrachtet, das kein technisches Merkmal darstellen könne. Die Kammer stimmte dem nicht zu, sondern vertrat die Auffassung, daß sich der Begriff "deutlich" in Art. 84 EPÜ auf die praktische Bedeutung der Sprache der Patentansprüche bezieht. Ansprüche mit funktionellen Merkmalen, die den Fachmann nicht in die Lage versetzen, die Erfindung aufgrund der Offenbarung und des allgemeinen Fachwissens auszuführen, erfüllen nicht das Erfordernis der Deutlichkeit nach Art. 84 EPÜ. Ein Anspruch aber, der funktionelle Definitionen nur solcher Merkmale, die der Fachmann aufgrund des allgemeinen Fachwissens ohne weiteres erkennen könnte, mit einer strukturellen Definition des wesentlichen Beitrags zum Stand der Technik kombiniert, verstößt nicht gegen Art. 84 EPÜ.

In **T 391/91** enthielt der Anspruch 1 allgemeine Angaben über die zur Ausführung der Erfindung nacheinander durchzuführenden Schritte, durch die sich ein einzelliger Mikroorganismus-Wirt mit INA (ice nucleation activity) oder verstärkter INA herstellen läßt. Der Anspruch war de facto eine Verallgemeinerung der Einzelbeispiele. Die erste Instanz hatte es für unzulässig gehalten, das DNA-Fragment, das ein für den INA+-Phänotyp verantwortliches Expressionsprodukt codiert, durch allgemeine funktionelle Angaben zu definieren. Die Kammer führte aus, daß kein Grund bestehe, daran zu zweifeln, daß sich die spezifische Lehre der vorliegenden Beispiele verallgemeinern lasse; daher wäre es unbillig, vom Anmelder eine Beschränkung des Anspruchs durch Aufnahme der spezifischen Merkmale der Beispiele zu verlangen. Der Fachmann könne jede geeignete Variante verwenden, die dieselbe erfindungsgemäße Wirkung haben könne. Dies sei zwar vielleicht etwas umständlich, auf diesem Gebiet aber nichts Ungewöhnliches und erfordere nur Routineversuche.

In **T 241/95** (ABl. 2001, 103) definierte der sogenannte "Swiss-type-Anspruch" im Rahmen der zweiten medizinischen Indikation die mit dem Stoff X zu behandelnde Krankheit oder gesundheitliche Störung als "ein Leiden, das durch die selektive Belegung des Serotonin-Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann". Nach Auffassung der Kammer war diese funktionelle Definition nicht deutlich, weil kein Test vorlag, mit dem sich ermitteln ließe, ob die therapeutische Wirkung auf die neu entdeckte Eigenschaft von X, den Serotonin-Rezeptor zu belegen, oder auf irgendeine andere bekannte oder unbekannte Eigenschaft dieses Stoffs zurückzuführen war.

b) Unbestimmte Merkmale

Unbestimmte Merkmale werden unter folgenden Voraussetzungen zugelassen:

aa) Es soll verhindert werden, daß der Umfang des Anspruchs unnötig eingeschränkt wird, und der Fachmann muß in der Lage sein, das Ergebnis durch einfaches Herumexperimentieren nachzuprüfen (**T 88/87**).

bb) Die Bedeutung des Merkmals muß aus dem Anspruch selbst verständlich sein.

So war der Anspruch im Fall **T 487/89** dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die Zähigkeit als auch die Festigkeit mit einer Untergrenze, aber ohne jegliche Obergrenze angegeben waren. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß solche "in einer Richtung offenen" Parameter stets zu beanstanden sind, wenn sie sich auf ein reines Wunschmerkmal beziehen. Die Kammer entschied, daß, ob das Fehlen einer Ober- oder Untergrenze in einem Anspruch im Einzelfall akzeptiert werden könne, hänge von allen sonstigen Begleitumständen ab. Wenn der Anspruch wie im vorliegenden Fall darauf ausgerichtet sei, Werte abzudecken, die unter Berücksichtigung seiner sonstigen Parameter so weit wie irgend möglich über einer angegebenen Untergrenze liegen sollten, dann seien solche in einer Richtung offenen Parameter in der Regel nicht zu beanstanden. Diese Entscheidung wurde durch **T 129/88** (ABl. 1993, 598), **T 87/84**, **T 92/84** und **T 136/84** bestätigt.

In **T 227/91** (ABl. 1994, 491) war in den Ansprüchen die Dicke einer Beschichtung durch eine Formel mit zwei Parametern a und t definiert. Der Parameter a stand für die Wärmeleitfähigkeit der Beschichtung und war damit ein Merkmal der Vorrichtung selbst. Der Parameter t entsprach der effektiven Impulsdauer des Lasers und hing mit dessen Betriebsbedingungen, nicht jedoch mit der Bauart des Lasers oder der Vorrichtung zusammen. Die in den Ansprüchen definierte Beschichtungsdicke war also trotz allem an die Betriebsweise des Lasers, das heißt an einen vom Menschen bestimmten Faktor, gekoppelt, der für die Vorrichtung als solche ohne Belang war. Daher befand die Kammer den Schutzbereich des Anspruchsgegenstands für mehrdeutig und unklar.

In **T 455/92** lautete der unabhängige Anspruch 2 wie folgt: "Bedeckung ... für ein Preßerzeugnis ..., gekennzeichnet durch

a) eine Länge, die wenigstens dem Umfang der Mantelfläche des zu bedeckenden Preßerzeugnisses entspricht,

b) eine Gesamtbreite, die ausreicht, die Mantelfläche sowie beide Stirnflächen des Preßerzeugnisses zu bedecken, und

c) eine Faltung derart, daß ... die Breite ... der Breite der Mantelfläche des Preßerzeugnisses entspricht ...".

Die Kammer sah keinen Verstoß gegen Art. 84 EPÜ, da im vorliegenden Fall auf einen bekannten Gegenstand Bezug genommen worden sei und somit der Größenbereich insoweit abgrenzbar sei, daß er Verpackungsmaterial für andere Gegenstände ausschließe. Darüber hinaus sei es eine Selbstverständlichkeit für einen Fachmann auf diesem Gebiet, daß die Größe des Verpackungsmaterials (die Bedeckung) von dem zu verpackenden Gegenstand

abhängig sei. Zur Auslegung von Ansprüchen siehe S. 193.

2. Knappheit

In der Entscheidung **T 79/91** erklärte die Beschwerdekammer, daß die mangelnde Klarheit der Ansprüche als Ganzes unter Umständen darauf zurückzuführen sein könne, daß diese nicht knapp gefaßt seien. Die Erfindung war in mindestens zehn unabhängigen Ansprüchen unterschiedlichen Umfangs dargelegt worden. Die Kammer war der Auffassung, daß diese Darstellungsweise die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wurde, erschwere, wenn nicht gar unmöglich mache und Dritten die Feststellung des Umfangs des Monopolrechts über Gebühr erschwere. Unter Bezugnahme auf diese Entscheidung erklärte die Kammer in der Sache **T 596/97**, daß eine Gesamtzahl von sieben unabhängigen Ansprüchen aus Gründen der Knappheit und Deutlichkeit *prima facie* unerwünscht sein könnte. Jedoch hielt sie die unabhängigen Ansprüche aufgrund der Sachlage für annehmbar.

In **T 246/91** enthielt die Anmeldung 191 Ansprüche, deren Zahl der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren auf 157 beschränkte. Die Kammer verwies darauf, daß sich die Anzahl der Ansprüche bei Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten habe und dieses Erfordernis nicht völlig bedeutungs- und rechtlich wirkungslos sei, nur weil sich die "vertretbaren Grenzen" offensichtlich nicht allgemeingültig definieren ließen. Bei der Entscheidung dieser Frage müsse dem Interesse der betroffenen Öffentlichkeit Rechnung getragen werden, da Patente für die potentiellen Benutzer der in ihnen beanspruchten Erfindungen kein rechtliches Labyrinth sein oder ihnen den Blick darauf verstellen dürften. Die Patentansprüche müßten sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit klar und knapp gefaßt sein, damit sich potentielle Benutzer ohne unzumutbaren Aufwand oder gar Rechtsstreit Gewißheit darüber verschaffen könnten, ob sie mit der beabsichtigten kommerziellen Nutzung voraussichtlich ein Patent verletzen würden. Die Auslegung der 157 Ansprüche mit dem Ziel, sich eine begründete und kommerziell relevante Meinung darüber zu bilden, ob einer dieser Ansprüche die geplante kommerzielle Tätigkeit unterbinden oder behindern könnte, verlange der Öffentlichkeit in jedem Fall einen enormen, völlig unzumutbaren Aufwand ab. Deshalb verstoße die vorliegende Anmeldung nicht nur gegen die klaren Bestimmungen der R. 29 EPÜ, sondern auch gegen die des Art. 84 EPÜ.

Wenn es jedoch einem einzigen Anspruch, der mehrere Alternativen entsprechend der Vielzahl der beanspruchten Verfahren angeben müßte, an Klarheit mangeln könnte, können Mehrfachansprüche als knapp im Sinne des Art. 84 EPÜ angesehen werden (**T 350/93**). In **T 433/99** ließ die Kammer zwei sich überschneidende Ansprüche - einen Verfahrens- und einen Verwendungsanspruch - zu, da sich beide Ansprüche in ihrem Schwerpunkt und damit in ihrem Umfang leicht unterscheiden. Darüber hinaus ließ diese Art der Abfassung der Ansprüche unterschiedliche Auslegungen in den verschiedenen EPÜ-Staaten zu, insbesondere in Verfahren wegen Patentverletzung oder bei Nichtigkeitsklagen vor nationalen Gerichten, in denen nur begrenzte Änderungsmöglichkeiten bestehen. Diese Auffassung findet auch in Punkt C-III,3.2 der Richtlinien für die Prüfung vor dem EPA eine Stütze, der gegen eine zu formalistische oder starre Haltung bei Vorhandensein von Ansprüchen mit unterschiedlichem Wortlaut, aber scheinbar ähnlicher Wirkung spricht.

3. Stützung durch die Beschreibung

Nach Art. 84 EPÜ müssen die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt sein. Dies bedeutet, daß der Gegenstand des Anspruchs aus der Beschreibung ableitbar sein muß und nichts beansprucht werden darf, was nicht beschrieben ist.

In der Entscheidung **T 133/85** (ABl. 1988, 441) war die Kammer der Auffassung, daß ein Anspruch, der ein in der Anmeldung (bei richtiger Auslegung der Beschreibung) als für die Erfindung wesentlich beschriebenes Merkmal nicht enthält und deshalb mit der Beschreibung nicht übereinstimmt, nicht im Sinne des Art. 84 EPÜ von der Beschreibung gestützt ist. Siehe dazu auch oben **T 409/91** (ABl. 1994, 653), S. 182.

In der Sache **T 332/94** bestätigte die Kammer die Entscheidung **T 409/91** (ABl. 1994, 653) und stellte fest, daß in den Ansprüchen, wenn sie das Erfordernis des Art. 84 EPÜ erfüllen sollen, nicht nur alle in der Beschreibung als wesentlich angegebenen Merkmale enthalten, sondern auch der tatsächliche Beitrag zum Stand der Technik angegeben sein müßten, so daß ein Fachmann nach dem Lesen der Beschreibung der eingereichten Anmeldung in die Lage versetzt würde, die Lehre auf dem gesamten Gebiet, auf das sie sich beziehen, auszuführen.

In der Entscheidung **T 939/92** vertrat die Kammer die Auffassung, Art. 84 EPÜ sei nicht zu entnehmen, daß ein Anspruch allein schon deshalb zu beanstanden sei, weil er "unverhältnismäßig breit" sei. Der Ausdruck "von der Beschreibung gestützt" bedeute, daß die in der Beschreibung als erfindungswesentlich bezeichneten technischen Merkmale auch zur Definition der Erfindung in den Ansprüchen verwendet werden müßten, da andernfalls die Ansprüche keine echten Definitionen, sondern nur Beschreibungen wären. Da der vorliegende Fall anders gelagert sei als der der Entscheidung **T 409/91** zugrunde liegende, könne auch ein Einwand wegen mangelnder Stützung nicht wirksam erhoben werden. **T 586/97** sah die Tatsache, daß ein unabhängiger Anspruch keine Obergrenze für die Menge eines schädlichen, aber notwendigen Bestandteils der beanspruchten chemischen Zusammensetzung angab, als nicht mit dem in der Beschreibung genannten Zweck der Erfindung vereinbar, nämlich, den Anteil des unerwünschten Inhaltsstoffes in der beanspruchten Zusammensetzung zu reduzieren. Damit sei der Anspruch so weit gefaßt, daß er über den Gegenstand der in der Beschreibung offenbarten Erfindung hinausgehe.

In **T 659/93** bestätigte die Kammer, daß die geforderte Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung nicht nur bedeutet, daß die Ansprüche alle in der Beschreibung als wesentlich dargestellten Merkmale enthalten müssen, sondern daß sie auch den effektiven Beitrag des Anmelders so wiederzugeben haben, daß sie im gesamten von ihnen abgedeckten Bereich vom Fachmann ausgeführt werden können.

Im einseitigen Verfahren **T 484/92** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß in diesem Fall, anders als in **T 409/91**, das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung erfüllt und der Beschwerdeführer berechtigt sei, die angebliche Erfindung in einem breitgefaßten, funktionellen Wortlaut, d. h. ausgedrückt als gewünschtes Endergebnis, zu beanspruchen; nachdem nämlich ein Weg zur Erreichung dieses Ziels offenbart sei, stünden dem Fachmann auch alternative Möglichkeiten zur Ausführung der Erfindung zur Verfügung, die sich ihm

beim Lesen der Beschreibung auf der Grundlage seines allgemeinen Fachwissens erschließen. Das Problem des Verhältnisses zwischen Art. 83 EPÜ und Art. 84 EPÜ wird auf S. 177 erläutert.

In **T 1055/92** stellte die Kammer fest, daß die wichtigste Funktion eines Patentanspruchs darin bestehe, den für die Erfindung begehrten Schutzzumfang festzulegen; es sei daher nicht immer notwendig, daß in einem Anspruch die technischen Merkmale oder Schritte in allen Einzelheiten beschrieben werden. Diese Funktion der Ansprüche sollte von dem Erfordernis streng getrennt werden, daß die europäische Patentanmeldung die Erfindung so offenbaren muß, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Es genüge, wenn die Anmeldung als Ganzes die notwendigen Merkmale einer Erfindung so genau beschreibt, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen kann. Dieses Erfordernis beziehe sich allerdings auf Art. 83 EPÜ und sei für Art. 84 EPÜ ohne Belang. Nach Art. 83 EPÜ müsse die europäische Patentanmeldung als Ganzes und nicht ein einzelner Anspruch als solcher eine ausreichende Offenbarung enthalten. Ein Anspruch müsse die wesentlichen Merkmale der Erfindung angeben; dazu gehörten insbesondere jene Merkmale, welche die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden. (Siehe auch **T 61/94**).

In **T 156/91** wurde das angebliche Fehlen wesentlicher Merkmale im Anspruch nicht als eine Frage der Ausführbarkeit der Erfindung im Sinne der Art. 83 EPÜ und 100 b) EPÜ angesehen, für die stets die Offenbarung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist; vielmehr handle es sich um einen Einwand nach Art. 84 EPÜ.

In **T 435/89** wurde gerügt, daß dem Vorrichtungsanspruch ein angeblich wesentliches Verfahrensmerkmal fehle. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß ein Anspruch auf eine Vorrichtung per se Hinweise für den möglichst effizienten Betrieb der Vorrichtung, also Verfahrensmerkmale, nicht enthalten müsse. Die Vorrichtung und das Verfahren, in dem sie Verwendung finde, seien streng zu trennen.

Ähnlich hatte der Beschwerdeführer in **T 888/90** (ABl. 1994, 162) aus dem Anspruch 1 ein Merkmal weggelassen, das zur Lösung der technischen Aufgabe für notwendig erachtet wurde. Die Kammer betonte, daß die Auslassung eines Merkmals aus einer Kombination bedeuten könne, daß sich der Anspruch nur noch auf eine Unterkombination der Erfindung bezieht. Eine solche Unterkombination, die nur die Funktion eines Bausteins für die erfinderische vollständige Kombination hat, sei zwar grundsätzlich auch patentierbar, wenn sie in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausdrücklich als solche dargestellt wird und ansonsten alle Anforderungen an die Patentierbarkeit erfüllt. Solche Unterkombinationen seien mit Zwischenverbindungen bei einer chemischen Synthese vergleichbar. Nach Auffassung der Kammer könne jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß Anordnungen von vornherein ihre eigenen Unterkombinationen unmittelbar und zweifelsfrei implizieren. Somit seien diese Ansprüche ohne eine entsprechende ausdrückliche Offenbarung, die auch die besondere Verwendung einschließe, unzureichend gestützt.

In **T 977/94** entschied die Kammer, wegen der grundlegenden Bedeutung der Beschreibung sei es unerlässlich, diese an die Ansprüche anzupassen, wenn diese vom Patentinhaber geändert würden. Die Erfindung könne nämlich nur insoweit beansprucht werden, als sie von

der Beschreibung gestützt sei (Art. 84 EPÜ, Satz 2), und zur Auslegung der Patentansprüche sei die Beschreibung heranzuziehen (Art. 69 EPÜ). Daher müsse geprüft werden, ob die beanspruchte Erfindung bildenden Elemente in der Beschreibung auch als solche beschrieben seien.

4. Auslegung der Ansprüche

4.1 Allgemeines

Der Fachmann sollte bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen. Er sollte versuchen, durch Synthese, also eher aufbauend als zerlegend, zu einer Auslegung des Anspruchs zu gelangen, die technisch sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird (Art. 69 EPÜ). Das Patent ist mit der Bereitschaft auszulegen, es zu verstehen, und nicht mit dem Willen, es mißzuverstehen (**T 190/99**).

4.2 Auslegung von Begriffen

In den Sachen **T 759/91** und **T 522/91** enthielten die Ansprüche den Ausdruck "comprising substantially". Die Kammer war der Auffassung, daß diese Formulierung eine klare, explizite Abgrenzung vermissen lasse und ihre Bedeutung daher der Auslegung bedürfe. Während das Wort "comprise" allgemeinsprachlich sowohl "aufweisen" oder "umfassen" als auch "bestehen aus" bedeuten könne, müsse es in Patentansprüchen im Interesse der Rechtssicherheit in der Regel im weiteren Sinne von "aufweisen" oder "umfassen" verstanden werden. Durch den Zusatz "substantially" (im wesentlichen) werde das Wort "comprising" in seiner Bedeutung eingeschränkt und sei so zu verstehen, daß "weitgehend nur das umfaßt ist, was spezifiziert wird". Die Grenzen der Formulierung "comprising substantially" seien demnach dort zu ziehen, wo die wesentlichen Merkmale des spezifizierten Gegenstands endeten. Die Wendung "comprising substantially" werde daher als gleichbedeutend mit der Formulierung "consisting essentially of" (im wesentlichen bestehend aus) ausgelegt. Da aber "consisting of" anders als "comprising" von vornherein völlig eindeutig sei, sei der Formulierung "consisting essentially of" der Vorzug zu geben.

In der Entscheidung **T 711/90** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, wonach sich die Frage der Klarheit des Anspruchs stellt, wenn in einem Anspruch der Begriff "enthalten" durch "bestehen aus" ersetzt wird. Wenn ein Glas, wie im vorliegenden Anspruch, aus den Komponenten i, ii und iii bestehe, sei das Vorhandensein einer weiteren Komponente ausgeschlossen, so daß die in Prozent angegebenen Anteile der Komponenten i, ii und iii bei jeder beanspruchten Zusammensetzung zusammen 100 Mol-% ergeben müßten.

In **T 762/90** wurde die Verwendung eines Warenzeichens als unklar angesehen, das eine ganze Reihe von Produkten bezeichnete, die sich entsprechend der Phase ihrer industriellen Entwicklung voneinander unterscheiden konnten. Die Kammer äußerte darüber hinaus Bedenken gegen die Verwendung einer solchen Bezeichnung, da es ungewiß sei, ob die Bedeutung des Warenzeichens bis zum Ende der Patentlaufzeit unverändert bleibe. Siehe auch **T 939/92**, S. 191.

In **T 1045/92** betrafen die Ansprüche eine "härtbare Zweikomponentenzusammensetzung, enthaltend...". Die Kammer war der Ansicht, eine "härtbare Zweikomponentenzusammensetzung" sei einem Polymerfachmann als Handelserzeugnis ebenso geläufig wie ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs der breiten Öffentlichkeit. Daher sei der Anspruch durchaus klar.

In **T 409/97** entschied die Kammer, daß eine fehlerhafte Angabe in der Beschreibungseinleitung kein geeignetes Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruchs und zur Festlegung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, darstelle, wenn diese Angabe dem tatsächlichen Inhalt dieser Druckschrift widerspreche.

4.3 Relevanz von Art. 69 EPÜ

Maßgebend für die Ansprüche sind Art. 84 EPÜ, der ihren Gegenstand regelt, und Art. 69, in dem es um ihre Funktion geht. Nach Art. 84 EPÜ geben die Ansprüche die Erfindung an, für die Schutz begehrt wird. Nach Art. 69 EPÜ bestimmen die Ansprüche durch eben diese Definition der Erfindung den Schutzbereich des Patents. Art. 69 EPÜ sieht ferner vor, daß die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Hier stellt sich nun die Frage, ob die Ansprüche, wie in Art. 69 EPÜ vorgesehen, nur dann anhand der Beschreibung und der Zeichnungen ausgelegt werden können, wenn es um die Ermittlung des Schutzbereichs geht, oder aber auch bei der Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen und des Klarheitsgebots.

In vielen Entscheidungen wie z. B. **T 23/86** (ABl. 1987, 316), **T 16/87** (ABl. 1992, 212), **T 62/88**, **T 89/89**, **T 121/89**, **T 476/89**, **T 544/89**, **T 565/89** und **T 952/90** haben die Kammern den Grundsatz aufgestellt, daß die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind, wenn es darum geht, den objektiven Inhalt eines Anspruchs festzustellen, um dessen Neuheit und erfinderische Tätigkeit beurteilen zu können. In der Entscheidung **T 50/90** wurde klargestellt, daß die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung etwaiger in den Ansprüchen enthaltener relativer Begriffe heranzuziehen sind, wenn der Schutzbereich bestimmt werden soll. Der Entscheidung **T 238/88** zufolge schließt die Tatsache, daß die Merkmale keine gebräuchlichen Fachbegriffe im eigentlichen Sinne sind, nicht aus, daß sie klar und knapp gefaßt sind, da nach Art. 69 EPÜ die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist.

In einer ganzen Reihe von Entscheidungen (vgl. z. B. **T 23/84**, **T 327/87**, **T 238/88** (ABl. 1992, 709), **T 416/88**, **T 194/89**, **T 264/89**, **T 430/89**, **T 472/89**, **T 606/91**) haben die Kammern zur Auslegung der Ansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen, um einerseits festzustellen, ob die Ansprüche im Sinne des Art. 84 EPÜ klar und knapp gefaßt waren, und um andererseits den Gegenstand des Patents zu ermitteln.

Die Tatsache, daß die genaue Bedeutung eines unklaren Begriffs ("niedriger Alkyl") in der Beschreibung und nicht in den Ansprüchen ausdrücklich offenbart wird, reicht für sich genommen nicht aus, damit die Ansprüche dem Erfordernis der Klarheit genügen (**T 1129/97**, ABl. 2001, 273). Das in Art. 84 EPÜ aufgestellte Erfordernis der Klarheit bezieht sich nämlich nur auf die Ansprüche. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA müssen die Ansprüche daher in sich klar sein, ohne daß es für den Fachmann erforderlich

ist, die Beschreibung des betreffenden Patents heranzuziehen. Zwar ist die Beschreibung gemäß Art. 69 (1) EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. In Art. 69 geht es jedoch nur insoweit um den Umfang des verliehenen Schutzes, als es diesen Schutzzumfang insbesondere Dritten gegenüber zu bestimmen gilt, und nicht wie in Art. 84 EPÜ um die Bestimmung des Gegenstands, der mit einem Anspruch geschützt werden soll.

In **T 456/91** befand die Kammer, daß die Deutlichkeit eines Anspruchs durch die bloße Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs nicht beeinträchtigt wird, sofern die Bedeutung eines solchen Begriffs für den Fachmann entweder von allein oder im Lichte der Beschreibung unmißverständlich ist. In der betreffenden Sache kamen extrem viele Stoffe für die Ausführung der Erfindung in Frage. Betrachtete man die Ansprüche aber im Lichte der Beschreibung, so war klar, welche Peptide für die Erfindung geeignet waren.

In **T 2/80** (ABl. 1981, 431) betonte die Kammer, daß ein Anspruch das von Art. 84 EPÜ vorgesehene Erfordernis der Klarheit nicht erfüllt, wenn er in sich nicht widerspruchsfrei ist. Die Patentansprüche sollen ohne Hinzuziehung der Beschreibung verstanden werden können.

In der Entscheidung **T 454/89** bestätigte die Kammer diese Meinung und erklärte, Art. 84 EPÜ schreibe vor, daß die Ansprüche in sich deutlich sein müßten, wenn sie mit normalem Sachverstand betrachtet würden; dieser schließe die Kenntnis des Stands der Technik, nicht jedoch die der Beschreibung der Patentanmeldung oder des geänderten Patents entnommenen Informationen ein. Zwar sei es nach Art. 69 EPÜ zulässig, die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Dies beziehe sich jedoch nur auf die Bestimmung des Schutzbereichs - insbesondere gegenüber Dritten - als eine der Wirkungen der Anmeldung oder des Patents und nicht auf die in Art. 84 EPÜ geforderte Angabe des Gegenstands, der durch den Anspruch geschützt werden soll. Im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren könne sich daher der Anmelder oder Patentinhaber bei einer zur Klarstellung erforderlichen Änderung nicht hilfsweise auf Art. 69 EPÜ berufen. Die Kammer bestätigte in der Entscheidung **T 760/90** diese Auffassung.

In **T 728/98** (ABl. 2001, 319) stellte die Kammer fest, daß aus dem Erfordernis der Rechtssicherheit folgt, daß ein Anspruch nicht als deutlich im Sinne von Art. 84 EPÜ angesehen werden kann, wenn er ein unklares technisches Merkmal enthält (hier: "im wesentlichen rein"), für das es auf dem betreffenden Fachgebiet keine allgemein anerkannte Bedeutung gibt. Dies gelte um so mehr, als das unklare Merkmal für die Abgrenzung des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik wesentlich sei. In diesem Fall enthielt die Beschreibung keinen Hinweis darauf, wie der Begriff auszulegen war. Siehe auch **T 752/94**.

Außerdem war in dem der Entscheidung **T 416/87** (ABl. 1990, 415) zugrunde liegenden Fall ein Merkmal nicht in den Ansprüchen enthalten, das in der Beschreibung bei richtiger Auslegung als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung ausgewiesen war. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß nach Art. 69 (1) EPÜ und dem zugehörigen Protokoll die Ansprüche als dieses Merkmal enthaltend ausgelegt werden könnten, auch wenn der Wortlaut der Patentansprüche für sich genommen nicht ausdrücklich ein solches Merkmal nenne.

Auch im Verfahren **T 860/93** (ABl. 1995, 47) ging die Kammer davon aus, daß die Beschreibung herangezogen werden kann, um festzustellen, ob die Ansprüche klar sind. Sie akzeptierte die Argumentation in **T 454/89**, daß die Beschreibung nur für die Bestimmung des Schutzbereichs, nicht jedoch zur Feststellung der Klarheit herangezogen werden dürfe, nur für den Fall von in sich widersprüchlichen Ansprüchen, aber nicht im allgemeinen. Siehe auch **T 287/97**.

In **T 442/91** wollten die Beschwerdegegner erreichen, daß die Kammer den Schutzbereich der nach ihrer Auffassung breiten Patentansprüche festlegt. Die Kammer war jedoch der Meinung, daß sie sich im Einspruchsbeschwerdeverfahren mit dem Schutzbereich eines Patents nicht zu befassen habe (ausgenommen bei der Prüfung von Art. 123 (3) EPÜ), da dies Aufgabe der für Patentverletzungsverfahren zuständigen nationalen Gerichte sei. Das EPA stelle zwar klar, wie in den Ansprüchen verwendete Begriffe verstanden werden sollen; darüber hinaus habe aber das EPA keine zusätzlichen Interpretationen über den zukünftigen Schutzbereich des Patents zu geben. Siehe auch **T 740/96**.

Ebenso legte die Kammer in **T 439/92** und **T 62/92** die Ansprüche nur aus, um ihren Gegenstand zu identifizieren.

Legen der technische Inhalt der Ansprüche und die Beschreibung eindeutig dar, wie eine Erfindung funktioniert, so dürften diese Merkmale bei der Bewertung der Patentierbarkeit nicht außer acht gelassen werden, indem sie so ausgelegt werden, als ob sie lediglich eine beabsichtigte Verwendung angeben (**T 458/96**).

5. Form der Ansprüche

Nach R. 29 (1) EPÜ haben die Patentansprüche, wo es zweckdienlich ist, die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung und die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören ("Oberbegriff"), sowie einen kennzeichnenden Teil zu enthalten, der die technischen Merkmale bezeichnet, für die in Verbindung mit dem ersten Teil Schutz begehrt wird.

Welche Merkmale als bekannt in den Oberbegriff aufzunehmen sind, ist nach der objektiven Sachlage zu entscheiden (**T 6/81**, ABl. 1982, 183).

Die Kammer hat in der Sache **T 13/84** (ABl. 1986, 253) festgelegt, daß die zweiteilige Anspruchsform die geeignete ist, wenn ein klar abgegrenzter Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Sachverhalt durch weitere technische Merkmale unterscheidet. Es kann nicht als allgemeine Regel gelten, daß sich der für den Oberbegriff des Anspruchs herangezogene Stand der Technik mit derselben Aufgabe wie die Erfindung befassen sollte. In der Regel ist die Vorrichtung oder das Verfahren, das den der Erfindung nächstliegenden Stand der Technik bildet, im Oberbegriff des Anspruchs anzugeben, wobei die Merkmale zu bezeichnen sind, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zu diesem Stand der Technik gehören. An keiner Stelle in der R. 29 EPÜ ist davon die Rede, daß es wünschenswert oder gar notwendig ist, im kennzeichnenden Teil des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit angemessen darzulegen.

Es ist der Gegenstand des Anspruchs als Ganzes, der die Erfindung und die ihr zugrundeliegende erfinderische Tätigkeit darstellt. Diese Entscheidung wurde durch **T 162/82** (ABl. 1987, 533) bestätigt, in der die Kammer ergänzend ausgeführt hat, daß die Frage, in welchem Umfang der Stand der Technik in der Beschreibung angegeben ist, für die Feststellung, ob die einteilige oder die zweiteilige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßig ist, nicht ausschlaggebend ist. In der Entscheidung **T 850/90** wurde bestätigt, daß bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit auch die im Oberbegriff enthaltenen Merkmale zu berücksichtigen sind, da die Ansprüche in ihrer Gesamtheit die Erfindung definieren. Nach Auffassung der Kammer in der Sache **T 980/95** enthält R. 29 (1) a) EPÜ kein ausdrückliches Erfordernis, wonach ein Anspruch in zweiteiliger Form auf der Grundlage des "nächstliegenden" Stands der Technik formuliert werden muß, da die Regel keinen Hinweis darauf enthält, daß es notwendig oder wünschenswert ist, im kennzeichnenden Teil des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit zu definieren. Wenn sich in späteren Verfahren herausstellt, daß ein bestimmter Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht der "nächstliegende" Stand der Technik ist, so führt diese Tatsache als solche nicht zu einer auf diesem Stand basierenden zweiteiligen Form, die gegen R. 29 (1) a) EPÜ verstößen würde.

In **T 170/84** (ABl. 1986, 400) wurde betont, daß die zweiteilige Form nicht zweckdienlich ist, wenn sie zu einer zu komplexen Formulierung führen würde. Bei Abfassung des Anspruchs in der einteiligen Form müssen die zum Stand der Technik gehörenden Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands notwendig sind, klar genug aus der Beschreibung hervorgehen. Dieser Grundsatz wurde unter anderem in den Entscheidungen **T 269/84**, **T 120/86**, **T 137/86** und **T 278/86** bestätigt. In den beiden letzten Entscheidungen wurde ausgeführt, daß die zweiteilige Anspruchsform nicht zweckdienlich ist, wenn sie ein falsches Bild vom Stand der Technik vermittelt. In **T 735/89** ließ die Kammer die Abfassung des Anspruchs in der einteiligen Form nicht zu, weil sie den Eindruck erweckte, es gebe keinen näherliegenden Stand der Technik.

In der Entscheidung **T 99/85** (ABl. 1987, 413) wurde festgelegt, daß keine Veranlassung besteht, im Einspruchsverfahren von Amts wegen auf eine Änderung des Anspruchswortlauts nur deshalb zu dringen, weil ein Merkmal des Oberbegriffs eines zweiteiligen Anspruchs nicht zum Stand der Technik gehört. Die Kammer stellte außerdem fest, daß R. 29 (1) EPÜ keine Rechtsvorschrift ist, deren Nichtbeachtung einen Einspruchsgrund darstellt (vgl. auch **T 168/85**, **T 4/87** und **T 429/88**).

In der Entscheidung **T 688/91** (s. oben) war die Kammer der Auffassung, daß ein Verstoß gegen R. 29 EPÜ und Art. 84 EPÜ vorliegt, wenn eine unrichtige Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichnungsteil stattgefunden hat.

In **T 350/93** waren in der Patentanmeldung Verfahren zur Herstellung eines elektroaktivierten Werkstoffs und eines einen solchen Werkstoff umfassenden Verbundwerkstoffs offenbart. Die Anmeldung enthielt die Hauptansprüche 1 bis 4 und 6 bis 8 in einteiliger Form. Die Kammer befand, daß die einteilige Form der Ansprüche gerechtfertigt sei, weil sich die beanspruchten Verfahren von den vorbekannten Verfahren durch Einzelheiten bestimmter Verfahrensstufen unterschieden, was zur Folge hatte, daß die Unterscheidungsmerkmale nur schwer in einfacher und unmißverständlicher Form ausgedrückt werden konnten.

6. Product-by-process-Ansprüche

6.1 Einleitung

Nach Art. 64 (2) EPÜ erstreckt sich der Schutz eines Verfahrenspatents auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse, auch wenn diese per se nicht patentierbar sind. Einige Anmelder wollten für bekannte Produkte Erzeugnisschutz erlangen, indem sie diese durch Verfahrensansprüche definierten und folgendermaßen argumentierten: Aus Art. 64 (2) EPÜ, in dem ausdrücklich festgestellt werde, daß sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstrecke, ergebe sich zwangsläufig, daß nach dem EPÜ ein Erzeugnis dadurch neu werde, daß es durch ein neues Verfahren hergestellt werde, auch wenn das Erzeugnis aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften an sich nicht neu sei (vgl. **T 248/85**, ABl. 1986, 261, ähnlich **T 150/82**, ABl. 1984, 309).

Die Beschwerdekammern traten dem entgegen und differenzierten zwischen Ansprüchen auf ein neues und erfinderisches Erzeugnis, das durch sein Herstellungsverfahren definiert wird, und Ansprüchen auf ein neues und erfinderisches Verfahren, in dessen Schutzwirkungen auch die unmittelbaren Erzeugnisse dieses Verfahrens einbezogen sind.

Die erste Entscheidung in diesem Sinne war die Entscheidung **T 150/82** (AbI. 1984, 309). Die Beschwerdekammer stellte fest, daß Ansprüche für Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind (sog. Product-by-process-Ansprüche), nur zulässig sind, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen.

Die Beschwerdekammern haben diese Voraussetzungen in ihrer Rechtsprechung weiter präzisiert und entwickelt.

6.2 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

In der Entscheidung **T 248/85** (AbI. 1986, 261) wurde bestätigt, daß ein Erzeugnis durch die Verwendung verschiedener Parameter, z. B. seine Struktur oder sein Herstellungsverfahren, definiert werden kann, ihm aber die Tatsache, daß zu seiner Definition ein anderer Parameter verwendet wird, an sich noch keine Neuheit verleiht. Art. 64 (2) EPÜ verleiht einem Anspruch, der als Product-by-process-Anspruch formuliert ist, auch keine Neuheit, wenn das Erzeugnis an sich nicht neu ist, und ermächtigt den europäischen Patentanmelder nicht, diese Ansprüche in sein Patent aufzunehmen, wenn sie die Anforderungen an die Patentierbarkeit nach Art. 52 (1) EPÜ nicht erfüllen.

In **T 219/83** (AbI. 1986, 211) stellte die Kammer fest, daß Product-by-process-Ansprüche in einem absoluten, d. h. verfahrensunabhängigen Sinne interpretiert werden müssen. Wenn die Gegenstände neu sind, so sind sie nicht schon deswegen erfinderisch, weil ihr Herstellungsverfahren erfinderisch ist; vielmehr muß das beanspruchte Erzeugnis, um patentfähig zu sein, als solches eine gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegende Lösung einer eigenen technischen Aufgabe sein.

Diese Kriterien wurden in einer ganzen Reihe weiterer Entscheidungen bestätigt (vgl. **T 251/85**, **T 434/87**, **T 171/88**, **T 563/89**, **T 493/90**), zuletzt in der Entscheidung **T 664/90**, derzufolge die Tatsache, daß ein Erzeugnis durch Bezugnahme auf ein neues Verfahren definiert wird, für die Frage der Neuheit ohne Belang ist, wenn das Erzeugnis selbst zum Stand der Technik gehört und somit nach dem in Art. 54 (1) EPÜ festgelegten Maßstab nicht neu ist. Die Verwendung eines anderen Parameters zur Definition eines bekannten Erzeugnisses macht es nicht neu.

In der Entscheidung **T 205/83** (ABl. 1985, 363) präzisiert die Kammer die Bedingungen für die Neuheit von Product-by-process-Ansprüchen: Danach erlangt das polymere Erzeugnis eines bekannten chemischen Verfahrens seine Neuheit nicht automatisch durch verfahrenstechnische Abwandlung dieses Verfahrens. Ist ein solches Erzeugnis nicht durch strukturelle Merkmale, sondern nur durch seine Herstellungsweise definierbar, so bedarf es zur Neuheitsabgrenzung des Nachweises, daß die Abwandlung der Verfahrensparameter zu anderen Erzeugnissen führt. Hierzu reicht es aus, daß deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden. Bei diesem Nachweis haben solche Eigenschaften auszuscheiden, die nicht auf Stoffparameter des Erzeugnisses zurückgehen können (ähnlich auch **T 279/84** und **T 151/95**).

Ferner wurde in der Entscheidung **T 300/89** (ABl. 1991, 480) ausgeführt, daß mangelnde Neuheit dann vorliegt, wenn einerseits das Erzeugnis nicht strukturell definiert ist und andererseits nicht alle besonderen Bedingungen im Anspruch erwähnt werden, die notwendig sind, um zwangsläufig die Erzeugnisse zu erzielen, deren Neuheit, z. B. durch Vergleichsversuche, nachweisbar ist.

6.3 Erfordernis der mangelnden anderweitigen Beschreibbarkeit

Das Kriterium der Unmöglichkeit, das beanspruchte Produkt anders als durch sein Herstellungsverfahren zu definieren, wurde in folgenden Entscheidungen besonders behandelt.

Die Beschwerdekammer stellte in der Entscheidung **T 320/87** (ABl. 1990, 71) fest, daß Product-by-process-Ansprüche für Hybridsamen und -pflanzen zulässig sind, wenn diese keine im einzelnen definierbaren biologischen Individuen sind, die durch ihre physiologischen oder morphologischen Merkmale gekennzeichnet werden könnten.

In der Entscheidung **T 130/90** hatte die Kammer über rekombinante monoklonale Antikörper mit zwei verschiedenen Spezifitäten zu entscheiden. Diese Antikörper wurden mittels eines Verfahrens erzeugt, bei dem Triomazellen, die durch somatische Zellfusion einer Hybridomazelle mit einem Lymphocyten, oder Quadromazellen, die aus einer somatischen Zellfusion zweier Hybridomazellen entstanden waren, verwendet wurden. Die Patentierbarkeit des Verfahrens stand außer Frage, strittig war nur die Gültigkeit des Erzeugnisanspruchs. Der Stand der Technik offenbarte nicht, wie voll reassozierte Moleküle, die in dem Hybridgemisch eventuell enthalten sind und dieselbe Struktur wie native Antikörper aufweisen, ausgesondert und von denjenigen Molekülen isoliert werden konnten, die zwar möglicherweise bispezifisch, aber ansonsten künstlich sind, weil es während der aggressiven chemischen Behandlung der Ausgangsstoffe zu falschem Falten, falschem Paaren oder zum Deaminieren kommen könnte. Die Kammer ließ einen Anspruch auf

bispezifische rekombinante monoklonale Antikörper mit intakten immunologischen Ketten zu, die durch das im unabhängigen Verfahrensanspruch des Streitpatents beanspruchte Verfahren hergestellt werden. Der Grund dafür war, daß die Antikörper nicht anders als durch ihr Herstellungsverfahren vom Stand der Technik abzugrenzen waren. Sie wies darauf hin, daß die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Erzeugnis nicht schon dadurch Neuheit erlange, daß es durch ein neues Verfahren hergestellt werde, dadurch nicht in Frage gestellt wird.

In **T 487/89** stellte die Kammer fest, daß Product-by-process-Ansprüche zwar im allgemeinen zu vermeiden seien. Es könne aber vorkommen, daß der Patentinhaber, obwohl sich das Erzeugnis möglicherweise durch spezifische Parameter definieren ließe, keine solchen Parameter zur Hand habe, die er in den Anspruch aufnehmen könnte, während er einen Einwand mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit durch Verfahrensmerkmale aus einem Unteranspruch ausräumen könnte.

In **T 552/91** (ABl. 1995, 100) wurde folgendes befunden: Betrifft eine europäische Patentanmeldung chemische Stoffe, die ursprünglich durch eine unzutreffende chemische Strukturformel definiert wurden, deren Berichtigung gemäß R. 88 EPÜ nicht statthaft ist, so verstößt ein Ersatz der unrichtigen durch die zutreffende Formel gegen Art. 123 (2) EPÜ (s. S. 237). Gleichwohl ist jedoch die Aufstellung eines "Product-by-process"-Anspruchs mit Art. 123 (2) EPÜ vereinbar, der alle zur Erzielung dieses Ergebnisses erforderlichen Maßnahmen (Ausgangsmaterialien, Reaktionsbedingungen, Abtrennung) enthält.

6.4 Kombination von Erzeugnis- und Verfahrensmerkmalen

Der Entscheidung **T 148/87** zufolge ist eine Kombination von Erzeugnis- und Verfahrensparametern im selben Anspruch zulässig. In der Entscheidung **T 129/88** (ABl. 1993, 598) stellte die Kammer fest, daß die Aufnahme eines oder mehrerer Verfahrensmerkmale in einen Erzeugnisanspruch zulässig sein kann, wenn dies im Hinblick auf die Erfordernisse des nationalen Rechts eines oder mehrerer Vertragsstaaten wünschenswert ist.

6.5 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen

In **T 411/89** hatte die Kammer darüber zu befinden, ob der Schutzbereich des Patents erweitert wird, wenn in einem Product-by-process-Anspruch der Begriff "erhalten" durch "erhältlich" ersetzt wird. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Schutzbereich nicht erweitert werde, da durch die neue Wortwahl das Erzeugnis, das von Anfang an als solches beansprucht worden war, nicht anders definiert werde und das zu seiner Kennzeichnung herangezogene Verfahren dasselbe bleibe.

In **T 423/89** habe der Patentinhaber durch Beschränkung des Anspruchs auf ein einziges dieser Verfahren von einem absoluten Erzeugnisschutz Abstand genommen und seinen Anspruch erheblich eingeschränkt. Die Ansprüche seien daher nach Art. 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden. Die Änderung der Anspruchskategorie von einem Product-by-process-Anspruch in einen Anspruch für ein Herstellungsverfahren sei unter den gegebenen Umständen zulässig, da sich der Schutzbereich des erteilten Patents zwangsläufig auf alle

Herstellungsverfahren erstrecken müsse, die unter die im Anspruch beschriebenen und in der Patentschrift offenbarten Verfahren fielen.

In der Sache **T 20/94** lehnte die Kammer nach Einwänden gemäß Art. 123 (3) EPÜ einen Wechsel von einem Verfahrensanspruch zu einem Product-by-process-Anspruch im Rahmen einer Änderung ab. So sei ein Product-by-process-Anspruch zwar durch das jeweilige Herstellungsverfahren gekennzeichnet, gehöre aber zu der Kategorie von Ansprüchen, die auf einen Gegenstand gerichtet seien, und betreffe das Erzeugnis an sich. Damit sei der Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs größer als der eines Verfahrensanspruchs nach Art. 64 (2) EPÜ.

7. Anspruchsgebühren

R. 31 (1) EPÜ sieht vor, daß, wenn eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als zehn Patentansprüche enthält, für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten ist.

Die Juristische Beschwerdekammer hat in **J 9/84** (ABl. 1985, 233) entschieden, daß R. 31 (1) EPÜ so auszulegen ist, daß die Patentansprüche, die zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder der Übermittlung der internationalen Anmeldung nach dem PCT an das EPA die Nummernfolge eins bis zehn haben, gebührenfrei und die Patentansprüche mit der Nummer 11 und höher gebührenpflichtig sind. Der Verzicht auf einen gebührenfreien Patentanspruch nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung bzw. nach Übermittlung der internationalen Anmeldung an das EPA bewirkt nicht, daß sich dessen Gebührenfreiheit auf einen anderen Patentanspruch überträgt.

Mehrmals hat sich die Frage gestellt, ob eine Reihe in Form von Ansprüchen abgefaßter numerierter Absätze, die in einem Teil oder einem Anhang der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung enthalten sind, für die Zwecke der R. 31 (1) EPÜ wie Ansprüche zu behandeln sind.

In **J 5/87** (ABl. 1987, 295) enthielt die Anmeldung unter der Überschrift "Patentansprüche" zehn Ansprüche, der Beschreibung jedoch 33 numerierte bevorzugte Ausführungsarten beigefügt waren, die in Form von Ansprüchen abgefaßt waren. Dieser Zusatz zur Beschreibung bestand sowohl von der Form als auch vom Inhalt her nur aus Ansprüchen im Sinne von Art. 84 EPÜ und R. 29 EPÜ. Außerdem hatte der Beschwerdeführer zugegeben, daß er diesen Anhang deshalb in die Anmeldung aufgenommen hatte, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, seinen Inhalt der Sachprüfung zugrunde zu legen. Daher wurde vom Anmelder eine Anspruchsgebühr erhoben - die Anmelder dürfen sich nicht über die Vorschriften zur Form und Inhalt der Beschreibung und Ansprüche nach R. 27 EPÜ und R. 29 EPÜ hinwegsetzen.

Der Entscheidung **J 15/88** (ABl. 1990, 445) lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. Die Kammer war der Meinung, daß die 117 strittigen "Klauseln" im vorliegenden Fall nicht als Ansprüche zu betrachten waren, obwohl sie wie Ansprüche numeriert und angeordnet waren und Gegenstände durch technische Merkmale anzugeben schienen, da sie nie als Ansprüche bezeichnet worden waren und es andernorts in der Anmeldung Ansprüche gab,

die auch so genannt worden waren.

In den Entscheidungen **J 16/88, J 29/88, J 25/89, J 26/89, J 27/89, J 28/89, J 34/89** und **T 490/90** wurde diese Auffassung bestätigt und betont, daß sich die Sache **J 5/87** von den anderen dadurch unterschied, daß der Anmelder dort die Absicht gezeigt hatte, die im Anhang enthaltenen Klauseln als Ansprüche zu betrachten. Wichtiger als die Form des Textes sei der Umstand, daß der Anmelder diesen Teil nicht als Ansprüche verstanden wissen wollte.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Einleitung

Gemäß Art. 82 EPÜ darf die europäische Patentanmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine **einzigste allgemeine erfinderische Idee** verwirklichen. Die R. 30 EPÜ enthält eine Auslegung des Begriffs der Einheitlichkeit der Erfindung für den Fall, daß mehrere Erfindungen beansprucht werden. Diese Regel ist zwar durch einen am 7.12.1990 vom Verwaltungsrat des EPA gefaßten und am 1.6.1991 in Kraft getretenen Beschluß geändert worden, doch sind die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätze nach wie vor gültig. Die neue Fassung hat die in der bisherigen Fassung der R. 30 EPÜ enthaltenen Mindestgarantien berücksichtigt (vgl. Mitteilungen des EPA vom 3.6.1991, ABl. 1991, 300).

In den Fällen, in denen die Beschwerdekammern über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom EPA als ISA oder als IPEA festgesetzte zusätzliche Recherchegebühr entscheiden (vgl. Art. 154 (3) EPÜ, Art. 155 (3) EPÜ), sind sie auch für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung zuständig. Die Harmonisierung der Definition der Einheitlichkeit der Erfindung im PCT (R. 13 PCT, entsprechend R. 30 EPÜ geändert) und im EPÜ (Art. 82 EPÜ i.V.m. R. 30 EPÜ) bietet die Voraussetzung für eine einheitliche Beurteilung des Kriteriums der Einheitlichkeit der Erfindung in beiden Rechtssystemen, und zwar sowohl im Recherchen- als auch im Beschwerdeverfahren. Die für die Einheitlichkeit der Erfindung geltenden Grundsätze werden demnach im folgenden gemeinsam behandelt.

2. Mehrere unabhängige Ansprüche

2.1 Allgemeines

Gemäß Art. 82 EPÜ und der neuen R. 13.1 PCT darf die internationale Anmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine **einzigste allgemeine erfinderische Idee** verwirklichen. Bei letzterer, d. h. der Gruppe von Erfindungen mit gemeinsamer allgemeiner erfinderischer Idee, können mehrere unabhängige Ansprüche **derselben Kategorie oder verschiedener Kategorien** angemeldet werden.

In **W 5/92** war die Kammer der Ansicht, die Definition von R. 13.1 PCT impliziere, daß die

"Erfindung" im weitesten Sinne betrachtet werden müsse. So heißt es in den PCT-Recherberichtlinien (PCT-Gazette Nr. 30/1992, Sec. IV; Nr. 29/1993, Sec. IV) in Kapitel VII Absatz 5, die bloße Tatsache, daß eine internationale Anmeldung Ansprüche verschiedener Kategorien oder mehrere unabhängige Ansprüche derselben Kategorie enthalte, sei für sich genommen kein Grund für einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung.

2.2 Unabhängige Ansprüche verschiedener Kategorien

Die R. 30 (1) EPÜ und R. 13.2 PCT besagen folgendes: Wird in einer europäischen Patentanmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist Art. 82 EPÜ nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder sich entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

Die alte R. 30 EPÜ (bis 31.5.91 gültig) enthielt - ebenso wie die frühere R. 13 PCT - die Bestimmung, daß in drei Fällen eine Kombination aus unabhängigen Ansprüchen **verschiedener** Kategorien als einheitlich im oben genannten Sinne zu betrachten ist. Es handelte sich um die Kombination

- a) aus einem Erzeugnis, einem besonders angepaßten Verfahren zu seiner Herstellung und einer Verwendung des Erzeugnisses;
- b) aus einem Verfahren und einer Vorrichtung zu seiner Ausführung;
- c) aus einem Erzeugnis, einem Verfahren zu seiner Herstellung und einer Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens.

Die Liste war keineswegs erschöpfend; weitere Kombinationen waren zulässig, sofern sie den Erfordernissen des Art. 82 EPÜ entsprachen (**T 861/92**). Dasselbe galt für die alte Fassung der R. 13.2 PCT (**W 3/88**, ABl. 1990, 126, **W 28/88**, **W 3/89**). In **T 702/93** wurde festgehalten, daß nach der alten Fassung der R. 30 EPÜ bei unabhängigen Ansprüchen **derselben** Kategorie diese fiktive Einheitlichkeit nicht vorgesehen war.

Die in der Rechtsprechung festgehaltenen Grundsätze für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung beruhen auf dieser Fiktion, die nach der Änderung der R. 30 EPÜ und der R. 13 PCT nun nicht mehr besteht. Die von den Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätze gelten jedoch unverändert, wie in der Entscheidung **W 13/89** ausdrücklich festgestellt wurde (s. auch **T 169/96**).

In **T 202/83** wurde aus R. 30 c) EPÜ, alte Fassung, gefolgert, daß nicht bei jedem Gegenstand zur Ausführung eines Verfahrens das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt sei. Vielmehr setze die Bestimmung voraus, daß das Mittel zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt worden sei. Dies habe zur Folge, daß sich ein solches Mittel im Zusammenhang mit dem hierzu vorgesehenen Verfahren dann nicht als einheitlich qualifiziere, wenn es offensichtlich auch zur Lösung anderer technischer Aufgaben dienen könne.

Im Verfahren **T 200/86** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß in einer Anmeldung nicht nur ein Erzeugnis zur pharmazeutischen Verwendung beansprucht werden könne, sondern

auch dessen nichttherapeutische (kosmetische und diätetische) Verwendungen.

In **W 29/88** war die internationale Anmeldung auf chemische Erzeugnisse, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung gerichtet. Nach Ansicht der Kammer können eine bestimmte Verwendung einer Klasse von Verbindungen auf der einen Seite und ein Anspruch, der auf diese Klasse von Verbindungen selbst oder auf bestimmte Mitglieder dieser Klasse gerichtet ist, auf der anderen Seite eine einzige allgemeine erfinderische Idee darstellen. Wie die Kammer betonte, komme es nicht darauf an, ob die jeweiligen Strukturbereiche identisch seien, sondern auf die Frage, ob die beanspruchten Verbindungen selbst (und das Verfahren zu ihrer Herstellung) dazu beitragen, die der Verwendungserfindung zugrunde liegende Aufgabe zu lösen.

In **W 32/88** (ABl. 1990, 138) war die Kammer der Auffassung, für eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr, die damit begründet werde, daß die internationale Anmeldung zwei getrennte Erfindungen - ein Verfahren und eine Vorrichtung - enthalte, obwohl **die Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt** worden sei, bestehe keine Rechtsgrundlage, selbst wenn die Vorrichtungsansprüche nicht auf diese Verwendung beschränkt seien (s. auch **W 16/89**).

In **W 13/89** erkannte die Kammer auf Einheitlichkeit der Erfindung zwischen einem Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für einen bestimmten Zweck (zweite medizinische Indikation) und einem Anspruch auf ein Arzneimittel, das diesen Stoff enthielt (erste medizinische Indikation). Diese Entscheidung wurde in den Entscheidungen **W 5/91** und **W 28/91** bestätigt.

In **W 23/91** bestätigte die Kammer die Auffassung der ISA, wonach die Neuheit eines bestimmten Produkts es rechtfertigen könnte, daß eine Anmeldung ohne Verstoß gegen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung Ansprüche verschiedener Kategorien enthält (mehrere neue Verwendungen des Erzeugnisses in unterschiedlichen Bereichen und/oder neue Verfahren, die das Erzeugnis betreffen, z. B. seine Herstellung). In der fraglichen Sache bezogen sich die zwei unabhängigen Erzeugnisansprüche auf zwei "Erzeugnisse", nämlich eine Nukleinsäuresequenz und das zugehörige Protein. Die Kammer befand, daß diese Erzeugnisse die gemeinsame Verbindung darstellen könnten, sofern sie neu seien.

In der Entscheidung **W 40/92** war die Kammer der Auffassung, daß Einheitlichkeit vorliegen kann, wenn ein unabhängiger Anspruch auf ein Verfahren und ein anderer auf das Mittel zur Ausführung dieses Verfahrens in einer Anmeldung enthalten sind und dieses Mittel selbst auch ein Verfahren ist.

In **T 492/91** befand die Kammer, daß zur Erfüllung des Erfordernisses des Art. 82 EPÜ nicht die gesamte Zusammensetzung nach Anspruch 6 (neue Zusammensetzung) das Erzeugnis des Verfahrens nach Anspruch 1 (Verfahren zur Herstellung bekannter Erzeugnisse) sein müsse. Es genüge, daß eine Komponente dieser Zusammensetzung ein solches Erzeugnis sei, wenn sowohl die Zusammensetzung als auch das Verfahren auf die Lösung derselben technischen Aufgabe gerichtet seien. Die Kammer hielt es daher nicht für notwendig, den Schutzbereich des Anspruchs 6 auf Zusammensetzungen zu beschränken, die aus dem Verfahren nach Anspruch 1 hervorgehen, und damit Zusammensetzungen auszuschließen,

die bei einer nachträglichen Mischung erzielt werden können.

3. Abhängige Ansprüche

Die R. 13.4 PCT sieht ausdrücklich vor, daß abhängige Ansprüche dem Erfordernis der Einheitlichkeit nach R. 13.1 PCT genügen müssen. Das EPÜ enthält keine vergleichbare ausdrückliche Regelung. Es hat sich daher die Frage gestellt, ob dieser Unterschied zu einer unterschiedlichen Beurteilung der Einheitlichkeit von abhängigen Ansprüchen führt. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in PCT-Sachen war einheitlich: Die Kammern bestätigten immer wieder den Grundsatz, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit auch bei abhängigen Ansprüchen erfüllt sein muß (vgl. u.a. **W 3/87**, **W 2/88**, **W 30/89**, **W 32/89**, **W 26/90**, **W 8/91**, **W 54/91**). In EPÜ-Sachen gehen die Kammern ebenfalls davon aus, daß abhängige Ansprüche dem Erfordernis der Einheitlichkeit genügen müssen. Der Unterschied zum PCT-Verfahren besteht darin, daß im EPÜ-Verfahren die Prüfung nicht so streng wie im Falle von unabhängigen Ansprüchen, wo sie ausdrücklich vorgeschrieben ist, durchgeführt wird, sondern nur in den Fällen, in denen die Einheitlichkeit problematisch sein könnte (vgl. **T 140/83** und **T 249/89**).

In **W 8/91** wurde entschieden, daß die ISA bei formal abhängigen Ansprüchen **ausdrücklich** anzugeben habe, warum sie nicht einheitlich seien; die bloße Aussage, dies gehe unmittelbar aus dem von der ISA festgelegten Gegenstand hervor, genügt demnach nicht.

In der Sache **W 6/98** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Vorwegnahme des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs zu einer Situation führen könne, in der nachträglich Nichteinheitlichkeit vorliege, die aber nur festgestellt werden könne, indem aufgezeigt werde, daß es tatsächlich keine einheitliche neue erfinderische Idee gebe, die allen abhängigen Ansprüchen gemein sei. Die Kammer stellte fest, daß mangelnde Neuheit des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs nicht automatisch a posteriori mangelnde Einheitlichkeit der direkt oder indirekt von diesem unabhängigen Anspruch abhängigen Ansprüche mit sich bringe. Dies werde sofort offensichtlich, wenn man zwei bestimmte Fälle betrachte: Wenn sich alle zusammenhängenden abhängigen Ansprüche nur auf ihren jeweiligen vorangehenden Anspruch bezögen, dann könne mangelnde Neuheit des Gegenstands des entsprechenden unabhängigen Anspruchs keinen Fall von nachträglicher Nichteinheitlichkeit verursachen, weil bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der erste neue abhängige Anspruch den unabhängigen Anspruch ersetzen würde und die restlichen Ansprüche dann von diesem ersten neuen abhängigen Anspruch abhängen würden (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) i), veröffentlicht in der PCT Gazette - Section IV, Nr. 24/1996, 9474). Beziehe sich dagegen jeder der abhängigen Ansprüche direkt auf einen in vollem Umfang vorweggenommenen unabhängigen Anspruch, dann könne nachträglich mangelnde Einheitlichkeit vorliegen, allerdings nur dann, wenn keine erfinderische Verbindung zwischen den restlichen abhängigen Ansprüchen bestehe, was sorgfältig geprüft werden müsse (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) ii)). Ein analoger Schluß könne aus der Textstelle der PCT-Richtlinien gezogen werden, der in der Aufforderung der IPEA zitiert werde: "Ist der gemeinsame Gegenstand der unabhängigen Ansprüche bekannt und unterscheiden sich die einzelnen Ansprüche in bezug auf ihren verbliebenen Gegenstand, ohne daß alle Ansprüche eine einheitliche neue erfinderische Idee gemein haben, dann liegt eindeutig mangelnde Einheitlichkeit der

Erfindung vor."

4. Zwischenprodukte

In **T 57/82** (ABl. 1982, 306) ist betont worden, daß ein auf neue chemische Endprodukte, Verfahren zu deren Herstellung sowie auf neue Zwischenprodukte für diese Endprodukte gerichteter Anmeldungsgegenstand jedenfalls dann im Sinne von Art. 82 EPÜ einheitlich ist, wenn alle diese Gegenstände miteinander im technologischen Zusammenhang stehen und durch die Zielrichtung auf die Endprodukte zu einem einzigen Gesamtkonzept zusammengeschlossen sind. Als Zwischenprodukte in diesem Sinne gelten auch solche Ausgangsstoffe eines Verfahrens zur Herstellung der Endprodukte, die ihrerseits Erzeugnisse eines offenbaren, wenn auch nicht beanspruchten Herstellungsverfahrens sind. Dieser Grundsatz ist in der Entscheidung **T 110/82** (ABl. 1983, 274) für niedermolekulare Endprodukte bestätigt worden. Nach Meinung der Kammer ist eine aus neuen niedermolekularen Endprodukten sowie einigen Gruppen neuer niedermolekularer Zwischenprodukte bestehende Erfindung jedenfalls dann einheitlich, wenn die mit der Zielrichtung auf die Endprodukte bereitgestellten Zwischenproduktgruppen durch Einbau eines wesentlichen Strukturelements in die Endprodukte mit diesen in engem technischem Zusammenhang stehen und der Ordnungsfunktion von Art. 82 EPÜ (Verbot ungerechtfertigter Gebührenersparnis, Gebot der Übersichtlichkeit) Rechnung getragen ist.

Dies wurde durch die Entscheidungen **T 35/87** (ABl. 1988, 134) und **T 470/91** (ABl. 1993, 680) bestätigt. In diesem letzten Fall waren die Zwischenprodukte, anders als bei den früheren Fällen, strukturell nicht miteinander verwandt. Sie wiesen jedoch die beiden in den Endprodukten enthaltenen wesentlichen Strukturelemente auf. Die anmeldungsgemäßen Zwischenprodukte waren nur im Hinblick auf die Endprodukte bereitgestellt worden und standen mit diesen in hinreichend engem technischen Zusammenhang. Durch ihre Zielrichtung auf die Endprodukte seien sie zu einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee verbunden. Dem stehe nicht entgegen, daß die beiden Gruppen von Zwischenprodukten strukturell nicht miteinander verwandt seien, denn durch die Zielrichtung der Zwischenprodukte auf die Endprodukte könnten die den Zwischenprodukten zugrunde liegenden Teilaufgaben zu einer einheitlichen Gesamtaufgabe zusammengefaßt werden, zu deren Lösung die beiden hierfür geschaffenen Gruppen von Zwischenprodukten beitragen.

In **W 35/91** stellte die Kammer fest, daß die Erfordernisse der Einheitlichkeit der Erfindung nach R. 13.1 PCT und R. 13.2 PCT erfüllt seien, wenn die neuen Zwischenprodukte, die zu den neuen Endprodukten führen sollen, durch ihren Beitrag einen ausreichend engen technischen Zusammenhang mit einem wesentlichen Strukturelement der Endprodukte aufwiesen.

In **W 7/85** (ABl. 1988, 211) hat die Kammer entschieden, daß die technischen Informationen ausreichen, um die Einheitlichkeit der Erfindung bei einem Anspruch auf ein **Gemisch** und einem Anspruch auf einen wesentlichen Bestandteil dieses Gemisches oder eine eng definierte Variante davon prima facie ersichtlich zu machen. Wenn chemische Zwischen- und Endprodukte schon dann als einheitlich gälten, wenn - wie es häufig der Fall sei - nur ein Teil der Zwischenstruktur eingebaut werde, so müsse erst recht von einem engen technischen Zusammenhang gesprochen werden, wenn die vollständigen Komponenten in die

entsprechenden als Gemisch vorliegenden Zusammensetzungen eingebaut würden. Die ersteren blieben auch in der Beimengung intakt und behielten im Endprodukt - anders als typische Zwischenprodukte, die dabei ihre Identität verlören - alle ihre Eigenschaften und Funktionen bei. Somit dürften beide Erfindungen unter dieselbe allgemeine erfinderische Idee fallen. In diesen Fällen sei das Erfordernis, daß das Mittel zur Herstellung des Endprodukts "zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt" sein müsse, erfüllt, da keines der Mittel zu einem Endprodukt führe oder sich auf ein Endprodukt beziehe, das außerhalb seines Definitionsbereiches liege. Dementsprechend hänge der erfinderische Charakter der Komponente prima facie auch von dem des Endprodukts ab.

5. Grundlage für die Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit

5.1. Allgemeines

Nach Art. 3 (4) iii) PCT hat eine internationale Anmeldung „den vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung“ zu entsprechen.

Für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung ist der Inhalt der Ansprüche zugrunde zu legen, der anhand der Beschreibung und (gegebenenfalls) der Zeichnungen auszulegen ist - s. Teil 1 b), Anhang B der PCT-Verwaltungsrichtlinien (veröffentlicht in PCT-Gazette 24/1996, 9474), die nicht nur für die ISA, sondern auch für die Beschwerdekammer verbindlich sind, die als "Ausschuß aus drei Mitgliedern" i. S. d. R. 40.2 c) und e) PCT tätig wird (vgl. Entscheidung **G 1/89**, ABl. 1991, 155 sowie **W 6/97**).

In **W 39/90** hielt die Kammer fest, daß der technische Zusammenhang zwischen den Gegenständen verschiedener Ansprüche nicht durch die formale Wortwahl oder Rückverweisungen hergestellt wird, sondern durch den eigentlichen Inhalt der Ansprüche, der somit für die Frage der Einheitlichkeit entscheidend ist. Wie die Kammer im Verfahren **W 33/92** betonte, schreibt R. 13.1 PCT nicht vor, daß die Verbindung zwischen den Gegenständen zweier unabhängiger Ansprüche in ihrem Wortlaut zum Ausdruck kommen muß. Erforderlich sei lediglich das Vorhandensein einer einzigen erfinderischen Idee.

Weder im PCT selbst noch in seiner Ausführungsordnung gibt es Bestimmungen darüber, wie zu entscheiden ist, ob eine internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht oder nicht. In den Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT heißt es jedoch, daß mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung möglicherweise sofort - "a priori" -, d. h. vor einer Prüfung der Ansprüche im Hinblick auf den Stand der Technik, oder erst "a posteriori", d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik, erkennbar sein kann (**G 1/89**, ABl. 1991, 155).

5.2 Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit durch die Internationale Recherchenbehörde (ISA)

Mangelnde Einheitlichkeit kann "a priori" ersichtlich sein, d. h. vor Prüfung der wesentlichen Bestandteile des Anspruchs im Vergleich zum bei der Recherche ermittelten Stand der Technik (**W 1/96** sowie **W 6/90**, ABl. 1991, 438). Wird der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit "a priori" erhoben, so ist die technische Aufgabe ausschließlich anhand der

Beschreibung und nicht anhand des Stands der Technik zu ermitteln (vgl. **W 50/91**, **W 22/92** und **W 52/92**).

Bei internationalen Anmeldungen stellte sich die Frage, ob die ISA befugt ist, die Anmeldung a posteriori auf Einheitlichkeit der Erfindung zu prüfen. In **W 3/88** (ABl. 1990, 126) hatte die Kammer diese Frage verneint und den Begriff "einzige allgemeine erfinderische Idee" in R. 13.1 PCT dahingehend ausgelegt, daß er einfach die allgemeine Vorstellung davon sei, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beanspruche. In den Sachen **W 44/88** (ABl. 1990, 140) und **W 35/88** war die Frage hingegen bejaht worden. In diesen Fällen hatten die Kammern auf die PCT-Rechercherichtlinien verwiesen, die eine Prüfung auf Einheitlichkeit "a posteriori" zuließen. Eine Beschwerdekammer und der Präsident des EPA hatten daraufhin die Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt (**G 1/89**, **G 2/89**).

Die Große Beschwerdekammer war in **G 1/89** (ABl. 1991, 155) und **G 2/89** (ABl. 1991, 166) der Auffassung, daß das EPA als ISA nach Art. 17 (3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr verlangen kann, wenn es der Auffassung ist, daß die internationale Anmeldung "a posteriori" keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß die hier zugrundeliegenden Probleme hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, daß die Recherche und die (materiellrechtliche) Prüfung sowohl nach dem PCT als auch nach dem EPÜ in getrennten, aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten und von verschiedenen Prüfern durchgeführt werden. Diese verfahrenstechnische Trennung von Recherche und Prüfung führt wegen der funktionellen Beziehung zwischen der Recherche und der Prüfung zwangsläufig zu Überschneidungen. Wenn sich die Recherche auch grundsätzlich darauf beschränkt, den relevanten Stand der Technik für die spätere Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit durch die prüfende Behörde (d. h. die IPEA und/oder das Bestimmungsamt nach dem PCT bzw. die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ) zu ermitteln und darüber zu berichten, so liegt es doch auf der Hand, daß sich der Recherchenprüfer oft eine vorläufige Meinung über diese Fragen bilden muß, um eine effiziente Recherche durchführen zu können. Andernfalls wäre es ihm schlicht unmöglich, die Relevanz der Dokumente des Stands der Technik zu beurteilen und den Recherchenbericht entsprechend abzufassen. Diese Überschneidung liegt im PCT und im EPÜ begründet und steht im Gegensatz zu den meisten nationalen Patentsystemen, bei denen Recherche und Prüfung in einem Arbeitsgang und in der Regel vom selben Prüfer durchgeführt werden, so daß es - anders als nach dem PCT und dem EPÜ - auch keine getrennte Recherchen- und Prüfungsgebühr gibt. Die Große Beschwerdekammer wies weiter darauf hin, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT auch für das Verfahren vor der ISA und vor der IPEA nach Art. 17 (3) a) PCT bzw. Art. 34 (3) a) PCT gilt, was wiederum in Einklang mit der oben genannten verfahrensrechtlichen Trennung von Recherche und Prüfung steht und dem Grundsatz entspricht, daß die normale Recherchen- und Prüfungsgebühr - wie unter Nr. III dargelegt - nur für eine Erfindung (oder eine einzige allgemeine erfinderische Idee) gilt. Dies führt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer zu der Schlußfolgerung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT sowohl von der ISA als auch von der IPEA grundsätzlich nach **denselben objektiven Kriterien** beurteilt werden muß.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß in den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß die ISA die Einheitlichkeit der

Erfindung "a posteriori" untersucht, d. h. nach einer Beurteilung der Ansprüche im Hinblick auf ihre Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Ein Vergleich mit den entsprechenden EPA-Richtlinien, der in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse ist, weil sich PCT und EPÜ hinsichtlich der Trennung von Recherche und Prüfung gleichen, zeigt, daß auch im EPÜ ausdrücklich vorgesehen ist, daß die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die Recherchenprüfung "a posteriori" vorgenommen werden kann (Richtlinien B-VII, 5; vgl. R. 46 EPÜ). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist dies eine Folge der besonderen Struktur des PCT und des EPÜ. Daher sind die Richtlinien als mit dem PCT und dem EPÜ in Einklang stehend zu betrachten. Auch ist festzuhalten, daß die PCT-Richtlinien auf Art. 56 PCT zurückgehen, der die Aufgaben des Ausschusses für technische Zusammenarbeit behandelt (vgl. insbesondere Art. 56 (3) ii) PCT und den Hinweis darauf, daß die Einheitlichkeit unter anderem der Arbeitsmethoden gewährleistet sein muß). Die Vorgehensweise wird in den PCT-Recherherichtlinien, Kapitel VII, 9 (veröffentlicht in PCT-Gazette 30/1992, 14025) dargelegt, die die Grundlage für ein einheitliches Vorgehen aller Internationalen Recherchenbehörden bilden.

In **W 21/89** stellte die Beschwerdekammer folgendes fest: Da nach R. 33.1 a) PCT unter dem Stand der Technik alles zu verstehen ist, was der Öffentlichkeit vor dem internationalen Anmeldedatum zugänglich gemacht worden ist, darf die ISA solche Unterlagen zur Begründung einer "a posteriori" getroffenen Feststellung der Uneinheitlichkeit heranziehen, selbst wenn es in einem der benannten Vertragsstaaten nicht möglich wäre, diese Unterlagen einer entsprechenden nationalen Patentanmeldung entgegenzuhalten.

5.3 Beurteilung der mangelnden Einheitlichkeit im Prüfungsverfahren

Gemäß Art. 82 EPÜ muß die Patentanmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht nur in der ursprünglich eingereichten Fassung erfüllen, sondern auch zu jedem späteren Zeitpunkt des Verfahrens, d. h. vor der Prüfungsabteilung und solange, bis das Patent erteilt wird. R. 46 (2) EPÜ weist deutlich auf die Möglichkeit hin, daß die Prüfungsabteilung in bezug auf mangelnde Einheitlichkeit einer bestimmten Patentanmeldung nicht mit der Recherchenabteilung übereinstimmt. In diesem Fall ist die Meinung der Prüfungsabteilung ausschlaggebend, insofern als sie auf Antrag des Anmelders eine Rückzahlung aller weiteren Recherchegebühren anordnen kann. Die Entscheidung, daß eine Patentanmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit im Sinne von Art. 82 EPÜ nicht erfüllt, liegt im Ermessen der Prüfungsabteilung. Dies gilt auch, wenn die Recherchenabteilung nach R. 46 (1) keinen derartigen Einwand erhoben hat (**T 178/84**, ABl. 1989, 157).

In **T 87/88** (ABl. 1993, 430) verwies die Kammer darauf, daß die Große Beschwerdekammer entschieden hat, daß bei der Durchführung einer internationalen Recherche durch das EPA die Feststellung nach Art. 17 (3) a) PCT, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, auch "a posteriori", d. h. nach Berücksichtigung des Standes der Technik und der daraus resultierenden Bildung einer vorläufigen Meinung über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit, getroffen werden kann (**G 1/89**, ABl. 1991, 155, **G 2/89**, ABl. 1991, 166). Dieser Grundsatz gilt genauso bei der Durchführung einer europäischen Recherche (Art. 92 EPÜ), weil in beiden Fällen die Recherchen und die

Recherchenberichte praktisch identisch sind (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, B-III. 44), daß eine Recherchenabteilung nicht berechtigt sei, die Feststellung einer mangelnden Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung auch "a posteriori" zu treffen, war mithin nicht stichhaltig.

In **T 94/91** wurde zusätzlich angeführt, daß Art. 82 EPÜ eindeutig besagt, daß europäische Patentanmeldungen das Kriterium der Einheitlichkeit der Erfindung ohne Einschränkung erfüllen müssen. Das EPÜ unterscheidet nicht zwischen "a priori" oder "a posteriori" festgestellter mangelnder Einheitlichkeit. Aus diesem Grund müssen europäische Patentanmeldungen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung stets erfüllen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die mangelnde Einheitlichkeit sofort festgestellt wird oder erst bei der Untersuchung von Unterlagen im Rahmen der Recherche oder Prüfung.

Die Kammer hat in der Entscheidung **T 544/88** (ABl. 1990, 429) bekräftigt, daß nach Vorlage durch den Anmelder von neuen, als einheitlich behaupteten Ansprüchen auf eine Beanstandung der Uneinheitlichkeit im Sinne von Art. 82 EPÜ hin das Prüfungsverfahren auch dann fortzusetzen ist, wenn die übrigen Anmeldungsunterlagen nicht auf die Gegenstände dieser Ansprüche beschränkt wurden. In bezug auf die Beschreibung und die Zeichnungen kann dagegen die Prüfungsabteilung den Anmelder auffordern, diese in Einklang mit den gültigen Ansprüchen zu bringen (R. 27 (1) d) EPÜ) und die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die sich nicht auf beanspruchte Erfindungen beziehen, aus den Patentunterlagen zu streichen (R. 34 (1) c) EPÜ). Dabei wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob es zweckmäßig ist, solche Anpassungen so lange zurückzustellen, bis gewährbare Ansprüche vorliegen.

In **J 24/96** (ABl. 2001, 434) war der Beschwerdeführer der Auffassung, daß sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung mit dem unvollständigen teilweisen europäischen Recherchenbericht hätte beschäftigen sollen. Die Kammer stellte fest, daß es zwar im Rahmen von R. 46 EPÜ Aufgabe der Prüfungsabteilung (und der Beschwerdekammer) ist zu prüfen, ob Mitteilungen der Recherchenabteilung nach R. 46 (1) EPÜ gerechtfertigt waren, in denen zur Zahlung weiterer Recherchegebühren aufgefordert wird. R. 46 (2) EPÜ bezieht sich aber auf keine andere Handlung der Recherchenabteilung als die Mitteilung nach R. 46 (1) EPÜ. Somit muß eine Prüfungsabteilung in einer **Entscheidung nach R. 46 (2) EPÜ** auf sonstige Einwände der Anmelder im Zusammenhang mit der in Frage stehenden Recherche wie z. B. den Einwand, daß der teilweise Recherchenbericht den Richtlinien nicht entsprach, nicht eingehen. Um Mißverständnisse auszuschließen, wies die Kammer darauf hin, daß die Prüfungsabteilung selbstverständlich die Möglichkeit hat, eine zusätzliche Recherche zu veranlassen, wenn sie der Meinung ist, daß der durch die Recherchenabteilung gelieferte Bericht unvollständig ist. Diese Frage hat jedoch nichts mit der formellen Entscheidung nach R. 46 (2) EPÜ über den Antrag auf Erstattung von zusätzlichen Recherchegebühren zu tun.

5.4 Beurteilung der mangelnden Einheitlichkeit im Einspruchsverfahren

In **G 1/91** (ABl. 1992, 253) kam die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nicht zu den Erfordernissen gehört, denen ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nach Art. 102 (3) EPÜ zu genügen hat. Dementsprechend ist es im

Einspruchsverfahren unerheblich, wenn das europäische Patent in der erteilten Fassung oder nach Änderung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Aus den "vorbereitenden Arbeiten" ergibt sich nicht nur, daß fehlende Einheitlichkeit gewollt als Einspruchsgrund ausgeschlossen wurde, sondern auch, daß eine im Einspruchsverfahren durch Änderung des Patents entstehende Uneinheitlichkeit hinzunehmen ist.

Die Große Beschwerdekammer stellte u. a. fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 EPÜ zwar ein Erfordernis substantieller Art, aber dennoch eine bloße Ordnungsvorschrift sei. Sie diene mehreren Ordnungszwecken, vor allem aber der Abgrenzung der jeweiligen Zuständigkeiten der verschiedenen Stellen. Den Ordnungszwecken der Einheitlichkeit sei aber bis zur Patenterteilung im wesentlichen gedient. Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens sei es, den Wettbewerbern eine Möglichkeit zu geben, sich ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzustellen. Diese Interessenlage des Wettbewerbers mache es nicht erforderlich, ihm auch die Möglichkeit zu geben, ein Patent wegen Uneinheitlichkeit anzugreifen. Uneinheitlichkeit nämlich schließe Patentschutz nicht aus, sondern könne nur zur Folge haben, daß durch Teilung zwei oder mehrere Patente entstehen.

6. Kriterien zur Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit

6.1 Beurteilung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe

Wie aus der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hervorgeht, ist eine Voraussetzung zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung die Bestimmung der technischen Aufgabe bzw. der Aufgaben, die der jeweiligen Gruppe von Erfindungen zugrunde liegen (vgl. **W 11/89**, ABl. 1993, 225; **W 6/97**). In **W 6/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Bestimmung der technischen Aufgabe eine unbedingte Voraussetzung ist, um beurteilen zu können, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt ist, d. h., ob der Gegenstand der Erfindung, der als Lösung einer solchen Aufgabe beansprucht wird, eine einzige allgemeine erfinderische Idee darstellt. Die Mißachtung dieses Grundsatzes rechtfertigt an sich bereits in ausreichendem Maße die Rückzahlung zusätzlicher Recherchegebühren. In **W 8/94** stellte sich die Kammer auf den Standpunkt, daß es einer Erörterung der dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegenden Aufgabe bedürfe, weil nur dann festgestellt werden könne, ob es für verschiedene Ausführungsformen ein gemeinsames besonderes technisches Merkmal im Sinne der R. 13.1 PCT und R. 13.2 PCT gebe (s. **W 11/89**, ABl. 1993, 225, **W 14/89**, **W 59/90**, **W 14/91**, und **W 17/91**).

In **W 6/97** befand die Kammer, daß bei der Bestimmung der technischen Aufgabe, die der beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen gegenüber dem Stand der Technik zugrunde liegt, i. d. R. von der erzielten Wirkung der Erfindung ausgegangen werden sollte, die aus der Beschreibung hervorgeht. Denn aus Ansprüchen, die sich auf Stoffverbindungen richten, ist normalerweise nicht ablesbar, welche technische Wirkung durch diese Verbindungen zu erzielen ist. Wird im Rahmen der Recherche ein Stand der Technik ermittelt, der eindeutig relevanter ist als der in der Beschreibung der internationalen Anmeldung aufgeführte, ist es erforderlich festzulegen, was angesichts der Offenbarung der internationalen Anmeldung als Ganzes und angesichts des so ermittelten Stands der Technik als die betreffende technische Aufgabe zu betrachten ist (vgl. **W 6/91**). Die Beurteilung der

Einheitlichkeit der Erfindung kann erst erfolgen, wenn die technische Aufgabe auf diesem Wege bestimmt wurde.

Wiederholt unterstrichen die Kammern, daß die **mangelnde Klarheit** eines Patentanspruchs nicht als Begründung für einen Einwand wegen Nichteinheitlichkeit der Erfindung herangezogen werden kann (s. **W 31/88**, ABl. 1990, 134, **W 7/89**, **W 59/90**).

6.2 Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit

In **W 12/89** (ABl. 1990, 152) hatte die Kammer die Rechtslage untersucht und angesichts der unterschiedlichen Auffassungen der Kammern der Großen Beschwerdekammer unter anderem folgende Fragen vorgelegt (**G 1/89**):

"Ist die Internationale Recherchenbehörde befugt, eine internationale Anmeldung materiellrechtlich auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Art. 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach R. 13.1 PCT erfüllt?

Wenn ja, unter welchen Umständen ist die Internationale Recherchenbehörde dann verpflichtet, diese materiellrechtliche Prüfung vorzunehmen?"

In den Sachen **G 1/89** (ABl. 1991, 155) sowie **G 2/89** (ABl. 1991, 166) erging durch die Große Beschwerdekammer folgende Entscheidung: Nach dem üblichen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff „Prüfung“ oder „materiellrechtliche Prüfung“ auf die Tätigkeit der Behörden, die über die Patentierbarkeit zu befinden haben, so z. B. die Prüfungsabteilung des EPA, oder - im Fall des PCT - die IPEA und/oder das Bestimmungsamt. Offensichtlich hat also eine ISA keine Befugnis, diese Tätigkeit auszuüben. Die Große Beschwerdekammer war der Ansicht, daß sich eine ISA zum Zwecke der Durchführung einer effizienten Recherche nur eine **vorläufige Meinung** über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit bilden darf. Diese Meinung ist für die obengenannten Behörden in keiner Weise bindend. Derselbe Grundsatz gilt auch dann, wenn eine ISA "a posteriori" feststellt, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach R. 13.1 PCT nicht erfüllt. Diese Feststellung hat nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das besondere Verfahren nach Art. 17 PCT und R. 40 PCT in Gang gesetzt wird, und ist deshalb keine „materiellrechtliche Prüfung“ im üblichen Sinn. Nach dieser Entscheidung ist eine Feststellung, ob eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt, nur **insofern** vorzunehmen, als dies für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung im Hinblick auf die Durchführung des in Art. 17 PCT und R. 40 PCT festgelegten Verfahrens notwendig ist. Eine solche Feststellung hat **vorläufigen** Charakter und stellt keine „materiellrechtliche Prüfung“ im Sinne einer Prüfung auf Patentfähigkeit dar (vgl. **W 6/90**, ABl. 1991, 438)).

Die Große Beschwerdekammer führte weiter aus, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA natürlich immer berücksichtigt werden sollte, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und daß die zusätzliche Gebühr nach Art. 17 (3) a) PCT nur in **eindeutigen Fällen** verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die ISA bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen

Tätigkeit Zurückhaltung üben; sie soll in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt (vgl. **W 24/90, W 23/91, W 43/91**).

In **W 1/97** befand die Kammer, daß ein eindeutiger Fall offensichtlich nicht vorliegt, wenn die ISA auch nach der Recherche eines Teils des Gegenstands der Erfindung nicht in der Lage ist, mehrere getrennte Erfindungen nachzuweisen.

Nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer begründeten die Kammern in mehreren Fällen die festgestellte Uneinheitlichkeit mit mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der der Erfindung zugrunde liegenden allgemeinen erfinderischen Idee (vgl. **W 17/89, W 27/89, W 18/90, W 19/90**).

Im Verfahren **W 2/92** wies die Kammer darauf hin, daß nach den PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT, Kapitel III, 7.6, die für das EPA als IPEA bindend sind (vgl. Entscheidung **G 1/89** und **G 2/89**, ABl. 1991, 155 und 166), mangelnde Einheitlichkeit in eindeutigen Fällen selbstverständlich beanstandet werden soll; jedoch solle kein enger, am Wortlaut haftender oder akademischer Standpunkt vertreten werden. Außerdem sollten Zweifel stets zugunsten des Anmelders ausgelegt werden. Weiter heißt es in den Richtlinien, daß es für den Prüfer aus Gründen der Verfahrensökonomie empfehlenswert sein kann, sich der in R. 68.1 PCT vorgesehenen Option zu bedienen und den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern (vgl. die erwähnten PCT-Richtlinien, Kapitel III, 7.10, Kapitel VI, 5.9) (s. **W 6/96**).

In der Entscheidung **W 10/92** hat die Kammer ausgeführt, daß für die Beurteilung der Einheitlichkeit der **Aufgabe-Lösungs**-Ansatz zu berücksichtigen ist (**W 16/91, W 21/91**).

7. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee

7.1 Eine einzige allgemeine Idee

Wird über die Einheitlichkeit der Erfindung entschieden, muß nach R. 13.1 PCT zunächst festgestellt werden, ob eine Gruppe von Erfindungen, die in einer internationalen Patentanmeldung beansprucht werden, eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Soll also während der Recherche darüber befunden werden, ob Erfindungen das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllen, ist als erstes die Frage zu beantworten, ob die Erfindungen untereinander so verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine Idee verwirklichen.

In **W 19/89** entschied die Kammer, daß die Anmeldung eindeutig mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung aufweist, da sich die vier Möglichkeiten, die der Anspruch 1 umfaßt, auf eine Weiterentwicklung des Stands der Technik in jeweils verschiedene Richtungen beziehen, indem sie nämlich verschiedene Dehalogenierungsmittel einsetzen, die kein neues gemeinsames technisches Merkmal aufweisen. Wenn bereits mindestens eine Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe Bestandteil des Stands der Technik ist, folgt aus dem Erfordernis der „einzigen allgemeinen erfinderischen Idee“, daß alle

weiteren in der Patentanmeldung vorgeschlagenen Lösungen dieser Aufgabe mindestens ein neues gemeinsames Element aufweisen müssen. I. d. R. wird dieses neue Element durch mindestens ein neues technisches Merkmal verkörpert. Da der Anmelder das Fehlen eines solchen gemeinsamen neuen technischen Merkmals einräumt, bezieht sich die Anmeldung auf mehr als eine Erfindung.

Die Entscheidung zur Sache **W 6/90** (ABl. 1991, 438) enthält eine nützliche Analyse der einzigen allgemeinen Idee. Die Kammer war der Auffassung, daß eine solche Idee in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck komme, die zwischen unterschiedlichen, in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestünden. In diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, daß eine patentrechtliche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden unmittelbaren **Anmeldungsgegenstand**, wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert sei, als auch seine als **Effekte** zum Ausdruck kommenden technischen **Konsequenzen** umfasse. Jeder Gegenstand sei dabei durch strukturelle Merkmale und die zwischen diesen bestehenden Beziehungen bestimmt. Die relevanten Effekte, d. h. die durch die beanspruchte Erfindung hervorgerufenen Wirkungen oder Ergebnisse, könne man in der Regel schon in der Aufgabenstellung erkennen. Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setze mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentität bestehe, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen habe.

Handelt es sich um Gegenstände **derselben Kategorie**, so könne sich eine die Einheitlichkeit bewirkende Teilidentität aus den strukturellen Merkmalen dieser Gegenstände und/oder den damit verbundenen Effekten ergeben. Das Fehlen eines solchen **gemeinsamen Elements** in den verschiedenen, in der Anmeldung enthaltenen Lehren, und damit mangelnde Einheitlichkeit, kann unter bestimmten Umständen „**a priori**“ festgestellt werden. Mangelnde Einheitlichkeit zwischen den Gegenständen verschiedener unabhängiger Ansprüche oder zwischen den verbliebenen Gegenständen kann aber auch „**a posteriori**“ festgestellt werden, wenn der Gegenstand eines verbindenden Anspruchs gegenüber dem Stand der Technik nicht neu bzw. nicht erfinderisch ist. Die Kammer lieferte ein Beispiel dafür, was unter dem abstrakten Begriff „einzige allgemeine Idee“ zu verstehen ist: Ein Produkt, ein zur Herstellung dieses Produkts besonders angepaßtes Verfahren, und die Verwendung dieses Produkts umfassen z. B. eine einzige allgemeine Idee, da sich einerseits die Teilidentität zwischen dem Produkt und seiner Verwendung aus den strukturellen Merkmalen des Produkts ergibt und sich andererseits die Teilidentität zwischen dem Produkt und dem Verfahren zu seiner Herstellung ebenfalls aus dem Produkt herleitet, das als Effekt, also als Wirkung oder Ergebnis dieses Verfahrens, gilt (vgl. **T 119/82**, ABl. 1984, 217, Entscheidungsgründe Nr. 11).

Die Kammer führte weiterhin aus, daß die oben genannten, für die Einheitlichkeit der Erfindung geltenden Kriterien nach R. 13.1 PCT grundsätzlich auch dann anzuwenden sind, wenn die erfinderische Tätigkeit hauptsächlich auf der Entdeckung einer **unerkannten Aufgabe** basiert (vgl. **T 2/83**, ABl. 1984, 265). Ist die allgemeine Aufgabe, d. h. die zu erzielenden Effekte, an sich bereits bekannt oder könnte als allgemein wünschenswert oder naheliegend angesehen werden, bestünde keine erfinderische Tätigkeit darin, die Aufgabe zu formulieren. Sind die gemeinsamen strukturellen Merkmale nur den Teilen des Anspruchs

zu entnehmen, die Ausführungen zum Stand der Technik enthalten, und dienen diese bereits bekannten Merkmale nicht der Lösung der Aufgabe des kombinierten Ganzen, kann dies ebenfalls als Anzeichen für mangelnde Einheitlichkeit gelten.

In **W 38/90** bestand die einzige Verbindung zwischen den Gegenständen der Ansprüche 1, 2 und 4 darin, daß die jeweiligen Merkmale alle zur Verwirklichung derselben Vorrichtung, nämlich eines Türspions, beitrugen. Die Kammer stellte fest, daß sich dieses gemeinsame, dem kennzeichnenden Teil vorgeschaltete Merkmal darauf beschränke, die zum Stand der Technik gehörende Bezeichnung der Erfindung anzugeben. Es sei jedoch kein spezielles Merkmal, das mit den übrigen kennzeichnenden Merkmalen zusammenwirke und dadurch zu den verschiedenen Erfindungen und ihren Wirkungen beitrage. Daher müsse diese einzige Verbindung als für einen etwaigen erfinderischen Beitrag irrelevant zurückgewiesen werden. Wie bereits festgestellt, sei mangels eines wie auch immer gearteten gemeinsamen Merkmals eine Einheitlichkeit "a priori" nicht erkennbar.

In **W 32/92** (ABl. 1994, 239) befand die Kammer, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt sei, wenn die Gegenstände unabhängiger Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen keine einen offensichtlich erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der Ansprüche aufwiesen.

Im Verfahren **T 861/92** war die beanspruchte Vorrichtung speziell auf die Durchführung **eines einzigen Schrittes** des beanspruchten Verfahrens zugeschnitten. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Gegenstand der Ansprüche den Erfordernissen des Art. 82 EPÜ genüge, da ein technischer Zusammenhang zwischen den beiden Erfindungen bestehe.

7.2 Erfinderischer Charakter der einzigen allgemeinen Idee

In R. 13.2 PCT ist definiert, wie sich feststellen läßt, ob eine Gruppe von in einer internationalen Patentanmeldung beanspruchter Erfindungen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt. Sie besagt: „Wird in einer internationalen Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach R. 13.1 PCT nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff „besondere technische Merkmale“ sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen **Beitrag** jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik definieren.“

In **W 17/89** hielt die Kammer folgendes fest: Sobald feststehe, daß eine solche einzige, d. h. gemeinsame, Idee vorliege, müsse geprüft werden, ob diese einen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit der verschiedenen beanspruchten Gegenstände leisten könne. Nichts deute darauf hin, daß diese Idee bereits bekannt sei oder zum allgemeinen Fachwissen gehöre. Da auch der Recherchenprüfer nicht erwähnt habe, daß aufgrund der angeführten Dokumente ein solcher Beitrag möglicherweise auszuschließen sei, dürfe nicht davon ausgegangen werden, daß dies nicht der Fall sei (vgl. **W 6/90**, s. o.). Infolgedessen müsse bei allen Ansprüchen das Vorliegen einer einzigen erfinderischen Idee anerkannt werden, bei denen alle Gegenstände miteinander verbunden seien (vgl. **W 22/91**).

In der Entscheidung **W 6/90** (ABl. 1991, 438) (s. o.) stellte die Kammer ferner fest, daß im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit die einzige allgemeine Idee gemäß R. 13.1 PCT auch erfinderisch sein müsse. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee bestehe Uneinheitlichkeit mithin auch dann, wenn dieser Idee kein erfinderischer Charakter zukomme. Diese Entscheidung wurde von den Beschwerdekammern mehrfach bestätigt (s. z. B. **W 31/91**, **W 29/92**, **W 34/92**, **W 45/92**, **W 8/93**, **W 6/97**).

In **W 48/90** und **W 50/90** stellte die Kammer fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung, soweit es um chemische Verbindungen geht, nicht allein eine Frage der jeweiligen Strukturmerkmale ist, sondern vielmehr berücksichtigt werden muß, welche technische Aufgabe gelöst werden soll und ob die jeweiligen Verbindungen zu ihrer Lösung beitragen.

In **W 45/92** stellte die Kammer fest, daß das Wort "erfinderisch" nicht dahin ausgelegt werden dürfe, daß der gemeinsame Teil an sich erfinderisch und somit als solcher beanspruchbar sein müsse. Die diesbezügliche Untersuchung sollte sich darauf konzentrieren, ob alle oder einige dieser Merkmale bei der späteren eingehenden Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einen Beitrag leisten könnten. Erst wenn sich anhand der bereits bekannten Lehre oder des allgemeinen Wissensstands zweifelsfrei zeige, daß dies unter den gegebenen Umständen nicht der Fall sei, sollte auf Uneinheitlichkeit erkannt werden. Sie vertrat ferner die Auffassung, der Ausdruck "gleiche oder entsprechende **besondere** technische Merkmale" bestätige, daß die Merkmale einen **Beitrag** zur Erfindung gegenüber dem Stand der Technik definieren sollten. Da die betreffenden Merkmale in gleicher Weise auch im nächstliegenden Stand der Technik vorkämen, könnten sie einen solchen Beitrag nicht begründen. Somit müßten die verschiedenen Erfindungen - soweit überhaupt vorhanden - jeweils in den nicht gemeinsamen besonderen charakteristischen Merkmalen liegen. Daß die Ansprüche im kennzeichnenden Teil keine Gemeinsamkeiten mehr aufwiesen, bestätigte die Feststellung, daß Uneinheitlichkeit vorliege (vgl. **W 32/92**, ABl. 1994, 239).

In **W 38/92** bestätigte die Kammer die obige Entscheidung **W 6/90** und hielt fest, daß die gemeinsamen Merkmale in den Anspruchsgruppen die "einzige Idee" verkörperten, die die verschiedenen Gegenstände verbinde. Dies werfe die Frage auf, ob die speziellen Merkmale in den Anspruchsgruppen einzeln oder in Kombination einen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit jedes beanspruchten Gegenstands leisten könnten, was die besagte Idee, die die verschiedenen Gegenstände miteinander verbinde, erfinderisch machen würde. Die Kammer bemerkte, daß auch die neue R. 13 PCT in Form der gemeinsamen "besonderen technischen Merkmale" einen solchen Beitrag zum Stand der Technik verlange, also nicht nur bloße Neuheit. In der Entscheidung **T 94/91** hat die Kammer den Grundsatz bekräftigt, daß die allgemeine erfinderische Idee nicht mit den Merkmalen in einem Anspruch oder einer bestimmten Kombination von Ansprüchen gleichgesetzt werden kann. Worauf es ankommt, ist das erfinderische Konzept, das durch alle Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen definiert wird (s. **W 2/95**).

In **W 9/93** stellte die Kammer fest, daß die Zwischenverbindungen bekannt waren, so daß diese Produkte nicht als gemeinsame erfinderische Idee dienen konnten; außerdem war ein in den Verfahrensansprüchen enthaltenes technisches Merkmal ebenfalls bekannt. Die Kammer wies darauf hin, daß ein bereits zum **Stand der Technik** gehörendes technisches Merkmal per definitionem keinen Beitrag zum Stand der Technik leisten könne und daher

nicht als vereinheitlichendes Element im Sinne der R. 13.1 PCT in Frage komme. Sie verwies ferner darauf, daß sich nach R. 13.2 PCT in der seit 1.7.1992 geltenden Fassung eine internationale Patentanmeldung auf eine Gruppe von Erfindungen beziehen kann, wenn zwischen diesen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden "besonderen technischen Merkmalen" zum Ausdruck kommt, d. h. in den technischen Merkmalen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik bestimmen. Die Kammer fuhr fort, daß R. 13.1 PCT nicht bloß irgendeinen Zusammenhang innerhalb einer in einer internationalen Patentanmeldung beanspruchten Gruppe von Erfindungen verlangt, sondern eine **allgemeine erfinderische Idee**. Das bedeutet, daß entweder eine gemeinsame technische Aufgabe vorliegen muß oder bei mehreren technischen Aufgaben zumindest eine einzige technische Idee hinter den jeweiligen Lösungen steht. In der betreffenden Sache war jedoch keine dieser Bedingungen erfüllt.

In **T 957/96** war in der Anmeldung eine Reihe von Verfahren beschrieben, die nicht einen einzigen gemeinsamen Verfahrensschritt aufwiesen. Die Kammer befand, daß in diesem Fall für die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung ausschlaggebend sei, daß alle beanspruchten Verfahren ein gemeinsames technisches Merkmal aufwiesen, nämlich die Verwendung eines im wesentlichen reinen Regioisomers, das für die Lösung der anmeldungsgemäßen technischen Aufgabe wesentlich sei. Somit bilde die **Verwendung dieser Zwischenverbindung** die gemeinsame "erfinderische" Idee aller beanspruchten Verfahrensvarianten. Anders ausgedrückt, stelle dieses Merkmal ein **besonderes** technisches Merkmal dar, das den in R. 30 (1) EPÜ geforderten Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik definiere.

In der Sache **W 11/99** (ABl. 2000, 186) stellte die Kammer fest, wenn in einer internationalen Patentanmeldung **Ansprüche auf Produkte und ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet** seien, dann könne das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der R. 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden könne.

Die Kammer legte das Erfordernis des Vorhandenseins "entsprechender besonderer technischer Merkmale" nach R. 13.2 PCT im Falle der Beanspruchung eines Herstellungsverfahrens und von Produkten in derselben Anmeldung so aus, daß deren Vorhandensein in der Regel unterstellt werden könne, wenn das Herstellungsverfahren neu und tatsächlich geeignet sei, die beanspruchten Produkte (gegebenenfalls neben weiteren Produkten) zugänglich zu machen. In einem solchen Falle betrachte die Kammer ein Verfahren als an die Herstellung der beanspruchten Produkte "besonders angepaßt". Eine engere Auslegung der Begriffe "besonders angepaßt" bzw. "entsprechende besondere technische Merkmale" würde dem Normzweck des Art. 34 (3) PCT und der zugehörigen R. 13.1 PCT nicht gerecht. Diesen Normzweck sah die Kammer in Übereinstimmung mit demjenigen des Art. 82 EPÜ darin, zu verhindern, daß in ein und derselben Patentanmeldung nicht zusammengehörige Gegenstände beansprucht werden. Diese Auslegung sei auch im Einklang mit dem in der PCT-Richtlinie III, 7.2 genannten Anhang B der Verwaltungsvorschriften unter dem PCT in der Fassung vom 1. Juli 1998. Dort werde in Teil 1 e) ausgeführt, daß ein Verfahren dann an die Herstellung eines Produkts besonders angepaßt ist, wenn es an sich ("inherently") zu dem betreffenden Produkt führt. Wenn diese

Voraussetzung erfüllt sei, sei es also unerheblich, ob nach dem Verfahren auch noch andere Produkte erhalten werden können.

7.3 Einheitlichkeit von Einzelansprüchen mit mehreren Alternativen ("Markush-Ansprüche")

R. 13.2 PCT gilt auch für Fälle, in denen ein einzelner Patentanspruch Alternativen kennzeichnet (sog. Markush-Praxis). Gemäß R. 13.3 PCT hat die Feststellung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander so eng verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Ansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden (s. **W 35/91**).

In Kapitel VII Absatz 1 der PCT-Rechercherichtlinien zur Einheitlichkeit der Erfindung wird vorgeschrieben, daß bei der Beurteilung der Einheitlichkeit gemäß den in den R. 13.2 PCT bis R. 13.4 PCT angegebenen Grundsätzen auch Abschnitt 206 und Anlage B der seit 1. Juli 1992 geltenden PCT-Verwaltungsvorschriften berücksichtigt werden müssen. Anlage B, Teil 1 f) enthält bestimmte Kriterien für die Beurteilung der Einheitlichkeit von Markush-Ansprüchen und weist besonders darauf hin, daß bei Alternativen, die in solchen Ansprüchen enthalten sind, das Erfordernis eines technischen Zusammenhangs sowie gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in R. 13.2 PCT als erfüllt gilt, wenn die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind (vgl. **W 3/94**, ABl. 1995, 775).

In der Entscheidung **W 1/94** stellte das EPA in seiner Eigenschaft als ISA fest, daß die Verbindungen gemäß den vom ihm identifizierten "Erfindungen" kein neues Strukturelement aufwiesen. Nach Ansicht der Kammer hat dies aber nicht automatisch zur Folge, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nicht mehr gegeben ist. Vielmehr sei den PCT-Verwaltungsvorschriften zu entnehmen, daß bei einer Gruppe alternativer chemischer Verbindungen z. B. allen Verbindungen, die eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen, ein technischer Zusammenhang anzuerkennen sei, und eine solche **gemeinsame Wirkung** im vorliegenden Fall gegeben sei. Daher könne die neue Verwendung die allgemeine erfinderische Idee darstellen, die die Gegenstände der Ansprüche nach R. 13.1 PCT miteinander verbinde, und müsse als funktionelles Merkmal betrachtet werden, das einen Zusammenhang zwischen den anspruchsgemäßen chemischen Verbindungen herstelle.

In **W 6/95** verwies die Kammer auf die PCT-Verwaltungsvorschriften, die nicht nur für die ISA verbindlich sind, sondern auch für die als "Ausschuß aus drei Mitgliedern" im Sinne der R. 40.2 c) PCT tätigen Beschwerdekammern (s. **G 1/89**, ABl. 1991, 155), und stellte fest, daß es nach Anlage B, Teil 1 f) i) dieser Vorschriften für die Feststellung der Einheitlichkeit "a posteriori" nicht genüge, wenn alle durch einen Markush-Anspruch abgedeckten Alternativen einer chemischen Verbindung eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufwiesen, sich also für die Lösung einer gemeinsamen technischen Aufgabe eigneten, da Buchstabe B.1 die Einheitlichkeit der Alternativen auch von einem gemeinsamen "wesentlichen Strukturelement" abhängig mache. Die Kammer machte deutlich, daß aus den Ausführungen in Teil 1 f) ii) der Anlage B der Verwaltungsvorschriften zum PCT aber nicht geschlossen

werden dürfe, daß das "wesentliche Strukturelement" **an sich** neu sein müsse. Gemeint sei vielmehr, daß es **in Verbindung mit der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung** eine gemeinsame chemische Teilstruktur geben müsse, durch die sich die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheiden (siehe auch **W 6/97**).

In **T 169/96** war die Prüfungsabteilung der Ansicht gewesen, daß im vorliegenden Fall keine einzige allgemeine erfinderische Idee gegeben sei, da die strukturellen Alternativen, die die Formel A umfasse, zwar eine gemeinsame Eigenschaft hätten, ihnen aber kein wesentliches Strukturelement gemeinsam sei; nach den Richtlinien für die Prüfung beim EPA, C-III, 7.4a, die sich auf den Text der R. 30 EPÜ (alte Fassung) bezögen, werde durch eine gemeinsame neue Verwendung bekannter und neuer chemischer Verbindungen allein noch keine gemeinsame erfinderische Idee im Sinne des Art. 82 EPÜ verwirklicht. Die Kammer befand, die Tatsache, daß ein Anspruch auch eine bereits bekannte Verbindung umfasse, die von einem anderen Anspruch 2 nicht abgedeckt werde, sei für die Frage der Einheitlichkeit ohne Belang, da R. 30 b) EPÜ (alte, bis 31.5.91 gültige Fassung) (auch in der neuen Fassung) keine gemeinsame, die verschiedenen "Mittel" vereinende Idee verlange. Unter diesen Umständen spiele es also keine Rolle, daß die drei verschiedenen Klassen chemischer Verbindungen, die die Prüfungsabteilung ausgemacht habe, ganz unterschiedliche chemische Strukturen als Rest hätten. Im obengenannten Kapitel der Prüfungsrichtlinien und im entsprechenden Teil 1 f) der Anlage B der PCT-Verwaltungsvorschriften zur Einheitlichkeit der Erfindung bei sogenannten Markush-Ansprüchen heiße es richtig, daß das wesentliche Strukturelement eine Kombination einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein könne. Daß die Kombination einzelner Strukturelemente als solche neu sein müsse, werde dort nicht gesagt und ergebe sich auch nicht aus Art. 82 EPÜ. Die Richtlinien seien vielmehr so zu verstehen, daß die chemische Struktur im Zusammenhang mit der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung einen gemeinsamen Teil aufweisen müsse, der die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheide. Im vorliegenden Fall seien aus dem Stand der Technik keine chemischen Verbindungen bekannt, die für die Herstellung polymerer Zusammensetzungen mit erhöhter Oxidationsstabilität von Nutzen wären. Durch die Kombination der Peroxidgruppe mit dem Rest "An", der ausschlaggebend für die Oxidationsstabilität sei, unterschieden sich die Verbindungen gemäß Anspruch 2 sowohl von allen herkömmlichen in polymeren Zusammensetzungen als Antioxidantien eingesetzten chemischen Verbindungen als auch von allen herkömmlichen als Polymerisationsinitiatoren verwendeten Verbindungen.

In der Entscheidung **W 4/96** (ABl. 1997, 552) stellte die Beschwerdekammer fest, daß das Erfordernis eines technischen Zusammenhangs im Sinn der R. 13.2 PCT, Satz 1, erfüllt sein kann, wenn alle beanspruchten Alternativen zu einer Klasse von Verbindungen gehören, die sich im Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung voraussichtlich gleich verhalten ("Markush-Ansprüche"). Der technische Zusammenhang kommt in den gemeinsamen **besonderen** technischen Merkmalen zum Ausdruck, die einen Beitrag zum Stand der Technik bestimmen (R. 13.2 PCT, Satz 2) (s. auch **W 6/96**). Die Kammer räumte jedoch ein, daß ein solcher auf der voraussichtlichen Verhaltensweise beruhender Beitrag nicht anerkannt werden kann, wenn der Stand der Technik bereits belegt, daß sich Vertreter der Klasse so verhalten wie in der Anmeldung offenbart. Sie fügte hinzu, daß die Frage der Einheitlichkeit vom Prüfer nochmals, also a posteriori, geprüft werden muß, wenn

nachgewiesen werden kann, daß mindestens eine Markush-Alternative gegenüber dem Stand der Technik nicht neu ist (siehe PCT-Verwaltungsvorschriften, Anlage B, Teil 1 f) v) in Verbindung mit den PCT-Rechercherichtlinien).

Die Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, daß ein Einwand wegen Uneinheitlichkeit in bezug auf alle Kategorien von Gruppen alternativer chemischer Verbindungen im nachhinein erhoben werden kann. Bei der nachträglichen Beurteilung der Einheitlichkeit muß unter allen Umständen immer gleich vorgegangen werden, da das rechtliche Erfordernis der R. 13 PCT in allen Fällen dasselbe ist. Besteht zwischen den Verbindungen einer Gruppe ein **funktionaler Zusammenhang**, so muß die Einheitlichkeit a posteriori demnach in derselben Weise beurteilt werden wie im Falle eines **strukturellen Zusammenhangs**. Dies gilt für Verbindungen mit gemeinsamer Struktur ebenso wie für solche mit gemeinsamer Funktion. Der strukturelle Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.1 und der Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.2 und iii) haben **denselben Zweck**: Beide Prüfungskriterien sollen klären, ob die alternativen Verbindungen von ähnlicher Beschaffenheit sind, wie es in Anlage B, Teil 1 f) i) einleitend heißt. Sie dienen lediglich als Hilfsmittel, um festzustellen, ob die Erfindung im Sinne der R. 13 PCT einheitlich ist.

8. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren

8.1 Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren

Wird von der Recherchenabteilung der Einwand der Uneinheitlichkeit der Erfindung erhoben, so ist gemäß R. 46 (1) EPÜ oder Art. 17 (3) a) PCT für jede weitere Erfindung eine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Entrichtet der Anmelder die Gebühr fristgerecht, so kann er diejenige Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen auswählen, die er in der Stammanmeldung weiterverfolgen will.

In der Frage, welche Folgen eine Nichtentrichtung der zusätzlichen Recherchegebühr für das europäische Patenterteilungsverfahren hat, waren die Kammern geteilter Meinung. Während in der Entscheidung **T 178/84** (ABl. 1989, 157) ausgeführt wurde, daß bei Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren nach R. 46 (1) EPÜ ein Verzicht auf den nicht recherchierten Gegenstand vorliegt und dementsprechend dieser Gegenstand nicht in der ursprünglichen Patentanmeldung weiterverfolgt werden kann, wurde in der Entscheidung **T 87/88** (ABl. 1993, 430) ausdrücklich festgestellt, daß die Unterlassung der Zahlung keinen Verzicht zur Folge haben kann. Die Kammer führte aus, daß die Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren in keiner Weise das künftige rechtliche Schicksal der nicht recherchierten Teile präjudiziere und daß R. 46 (1) EPÜ lediglich bestimme, daß die Recherchenabteilung infolge der Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren den europäischen Recherchenbericht nur für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die Erfindung beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

Der Präsident des EPA legte deshalb der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor: "Kann ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach R. 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, den Gegenstand, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden, in

dieser Anmeldung weiterverfolgen, oder ist er gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen?"

Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung **G 2/92** (ABl. 1993, 591) festgestellt, daß die Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgt werden kann, für den der Anmelder keine weiteren Recherchegebühren entrichtet hat. Er muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht aus dem Verfahrenssystem des EPÜ klar hervor, daß es sich bei der auf Patentierbarkeit zu prüfenden Erfindung um eine Erfindung handeln muß, für die vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts eine Recherchegebühr entrichtet wurde. Der vierte Teil des EPÜ sieht vor, daß die Anmeldung nach der Einreichung von der Recherchenabteilung an die Prüfungsabteilung weitergeleitet wird. R. 46 EPÜ sieht zur Durchführung dieses Verfahrens vor, daß zu jeder einzelnen Anmeldung eine Recherche angemessenen Umfangs durchgeführt wird, bevor sie der Prüfungsabteilung zugeleitet wird. Zu diesem Zweck hat der Anmelder auf Aufforderung der Recherchenabteilung eine oder mehrere weitere Recherchegebühren für eine oder mehrere weitere Erfindungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu zahlen, wenn er sicherstellen will, daß eine der weiteren Erfindungen Gegenstand der Patentansprüche dieser Anmeldung werden kann. Diese zutreffende Auslegung der R. 46 (1) EPÜ ergibt sich aus ihrem Zusammenhang. Damit wird die an der Entscheidung **T 178/84** orientierte Praxis (vgl. Richtlinien C-VI, 3.2 a) bestätigt.

In der Sache **T 319/96** war die ursprüngliche Anmeldung uneinheitlich; es wurde aber keine weitere Recherchegebühr entrichtet. Der Anmelder vertrat die Ansicht, daß er wegen der vom EPA für die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 10 durchgeführten Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) a) PCT) sein Wahlrecht nicht verloren habe und diese Gegenstände folglich weiterverfolgen könne. Er habe für jede der zwei Erfindungen eine Recherchegebühr gezahlt, und zwei Recherchenberichte seien vom Amt erstellt worden. Da der Beschwerdeführer auf der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung beharrte, wurde die Anmeldung gemäß Art. 97 (1) EPÜ in Verbindung mit Art. 82 EPÜ und R. 46 EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer stellte fest, daß gemäß R. 46 (1) EPÜ für jede weitere Erfindung eine Recherchegebühr zu entrichten sei, wenn der europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen solle. Für den Gegenstand der zweiten Erfindung sei zwar im Rahmen eines anderen Verfahrens, nämlich des nationalen Verfahrens bzgl. der Prioritätsanmeldung, ein Recherchenbericht internationaler Art gemäß Art. 15 (5) a) PCT erstellt worden; dieser könne aber den europäischen Recherchenbericht nicht ohne weiteres ersetzen. Denn R. 46 EPÜ sehe nicht vor, daß ein Recherchenbericht aus einem anderen Verfahren an die Stelle des europäischen Recherchenberichts treten könne. Vielmehr sei in der Gebührenordnung (GebO) vorgesehen, daß ein vom Amt außerhalb des europäischen Erteilungsverfahrens in anderer Funktion aufgrund anderer Verträge für den gleichen Gegenstand erstellter Recherchenbericht insofern Berücksichtigung finde, als die europäische Recherchegebühr teilweise oder vollständig wieder zurückgezahlt werde (Art. 10 (2) GebO). Der Ausgleich erfolge also durch Rückabwicklung, nicht durch Erlaß der europäischen Recherchegebühr. Deshalb sei R. 46 EPÜ hier sehr wohl einschlägig, und der Beschwerdeführer habe, um sich die Möglichkeit der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung in der streitgegenständlichen

Anmeldung zu erhalten, die weitere Recherchegebühr entrichten müssen.

In **T 631/97** (ABl. 2001, 13) vertrat die Kammer die Auffassung, daß es bei richtiger Auslegung der R. 46 (1) EPÜ der Prüfungsabteilung nicht untersagt sei, die Auffassung der Recherchenabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit auch dann zu überprüfen, wenn weitere Recherchegebühren nicht entrichtet wurden. Eine enge Auslegung von R. 46 (1) EPÜ dahingehend, daß die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung durch die Recherchenabteilung als endgültig zu betrachten sei, wenn keine zusätzlichen Recherchegebühren gezahlt würden, würde dem Anmelder die Möglichkeit nehmen, das Urteil der Recherchenabteilung im Rahmen des Prüfungsverfahrens anzufechten und außerdem die Befugnis der Prüfungsabteilung in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung zu Unrecht auf die Gegenstände beschränken, für die Recherchegebühren entrichtet wurden. Damit folgte die Kammer der in **T 1109/96** dargelegten Auffassung nicht. Die Kammer vertrat die Ansicht, daß die angeführte Auslegung der R. 46 (1) EPÜ mit der Stellungnahme **G 2/92** der Großen Beschwerdekammer in Einklang stehe. Sie kam auch zu dem Schluß, daß die Prüfungsrichtlinien den Maßgaben nach **G 2/92** und R. 46 EPÜ voll entsprächen.

Die Kammer vertrat die Ansicht, daß die derzeitige Recherchen- und Prüfungspraxis nach PCT in Fällen, in denen das EPA Auswahl- oder Bestimmungsamt ist, ebenfalls mit dieser Sichtweise in Einklang stehe: R. 112 EPÜ, die am 1. März 2000 in Kraft getreten ist (ABl. 1999, 660-667), erfordert, daß das EPA bei einer internationalen Anmeldung, die als Euro-PCT-Anmeldung zum EPA gelangt, auch für den Fall auf das Erfordernis der Erfindungseinheitlichkeit hin prüft, wenn die ISA die Ansicht vertritt, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfülle (R. 13.1 PCT und R. 13.2 PCT) und der Anmelder nach Art. 17 (3) a) PCT keine zusätzlichen Recherchegebühren gezahlt hat.

8.2 Absehen von der Erhebung einer weiteren Recherchegebühr

In **W 36/90** und **W 19/89** stellte die Kammer fest, daß der Recherchenprüfer im Falle einer Uneinheitlichkeit der Erfindung bei internationalen Anmeldungen insbesondere dann, wenn dieser Mangel erst "a posteriori" sichtbar wird, beschließen kann, nicht nur für die erste Erfindung, sondern ergänzend dazu auch für die weiteren Erfindungen eine internationale Recherche durchzuführen, insbesondere wenn sie von der erfinderischen Idee her sehr ähnlich sind und keine dieser Erfindungen eine Recherche in anderen Klassifikationseinheiten erforderlich macht, die Recherche also für alle Erfindungen ohne nennenswerte Mehrarbeit durchgeführt werden kann (vgl. PCT-Rechercherichtlinien, wie in der 7. Sitzung des Interimsausschusses für technische Zusammenarbeit im Oktober 1977 in Genf vereinbart (PCT/INT/5)). In diesem Fall sollte kein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden, da die Anforderung zusätzlicher Gebühren gegen den Grundsatz der Billigkeit gegenüber dem Anmelder verstieße (s. **G 1/89**).

8.3 Weitere Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren

Entspricht die internationale Anmeldung nach Ansicht der ISA nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung, so muß sich die Recherche und der internationale Recherchenbericht der ISA nach den PCT-Richtlinien für die Recherche (PCT-Gazette Nr.

30/1992, 14025) auf die Teile der internationalen Anmeldung erstrecken, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung (oder einheitliche Gruppe von Erfindungen) und diejenigen Erfindungen beziehen, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet wurden.

In **W 1/97** (ABl. 1999, 33) hatte die ISA, während das Verfahren über den Widerspruch des Anmelders gegen die erste Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr noch anhängig war, eine zweite und eine dritte Aufforderung zur Zahlung weiterer zusätzlicher Recherchegebühren erlassen. Die Kammer stellte fest, daß diese Aufforderungen nur dann rechtsgültig wären, wenn die maßgebenden Bestimmungen eine Rechtsgrundlage für weitere Aufforderungen böten. Eine solche Rechtsgrundlage konnte die Kammer nicht erkennen. Nach ihrer Auffassung wird die Frage, ob mehrere Aufforderungen in Folge ergehen dürfen, zwar in Art. 17 (3) a) PCT und R. 40 PCT nicht ausdrücklich geregelt, wohl aber durch die PCT-Richtlinien für die Recherche (PCT-Gazette 1992, 14025) geklärt. Kapitel VII, 2 Satz 2 dieser Richtlinien schreibt vor, daß in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren "die einzelnen Erfindungen anzugeben sind und der zu zahlende Betrag zu nennen ist". Dies ist im Zusammenhang mit der Bestimmung zu sehen, wonach der Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen ist, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet worden sind (siehe vorstehend). Dies bedeutet, daß der Recherchenbericht für diejenigen in der Aufforderung angegebenen Einzelerfindungen erstellt werden muß, für die zusätzliche Gebühren gezahlt wurden. Diese Regelung verhindert, daß in einer späteren Phase des Verfahrens zwecks Erhebung weiterer Recherchegebühren noch weitere Einzelerfindungen abgegrenzt werden. In Kapitel VII, 10 der PCT-Richtlinien für die Recherche, wo es um die a posteriori festgestellte Uneinheitlichkeit geht, werden die vorstehenden allgemeinen Erfordernisse expressis verbis aufgegriffen und sogar dahingehend präzisiert, daß die Zahl der zu entrichtenden zusätzlichen Recherchegebühren angegeben werden muß. Die Verpflichtung der ISA, in der ersten und einzigen Aufforderung die einzelnen Erfindungen anzugeben, für die der Anmelder zusätzliche Gebühren entrichten muß, wenn er einen **vollständigen Recherchenbericht** wünscht, soll gewährleisten, daß der Anmelder sachlich fundiert entscheiden kann, ob die Zahlung der zusätzlichen Gebühren in seinem Interesse liegt. Voraussetzung hierfür ist, daß der Anmelder weiß, welche Gegenleistung er für die zu zahlenden Gebühren erhält.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß es die derzeitige Regelung des PCT nicht gestattet, auf der Grundlage des endgültigen Recherchenergebnisses zusätzliche Gebühren zu erheben. Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren muß vielmehr vor Erstellung des Recherchenberichts ergehen. Insofern besteht immer die Möglichkeit, daß sich aus der Recherche für die Teile der internationalen Anmeldung, für die Gebühren gezahlt worden sind, a posteriori Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit ergeben, die in einer vorherigen Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren nicht geltend gemacht wurden. Da die ISA zudem verpflichtet ist, den internationalen Recherchenbericht innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Recherchenexemplars bzw. innerhalb von neun Monaten nach dem Prioritätsdatum zu erstellen (R. 42.1 PCT), bliebe in den meisten Fällen ohnehin keine Zeit für mehrere aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren, die sich auf das zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufforderung vorliegende Recherchenergebnis stützen. Wie der vorliegende Fall zeigt, können mehrere solche Zahlungsaufforderungen in Folge dazu führen, daß die Frage der

Einheitlichkeit der Erfindungen

Einheitlichkeit der Erfindung vor verschiedenen Instanzen gleichzeitig anhängig wird. Dies könnte den Grundprinzipien des Verfahrensrechts widersprechen, die auch auf Widerspruchssachen Anwendung finden (s. **W 53/91**). Sobald Widerspruch eingelegt worden ist, ist das EPA als ISA nur noch für die vorherige Überprüfung der Frage zuständig, ob die bereits ergangene Aufforderung berechtigt war (R. 40.2 e) PCT). Das EPA ist nicht befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchungsverfahren ein zweites oder sogar weitere Male aufzuwerfen.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

Gemäß Art. 123 (2) EPÜ dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In Bezug auf den Begriff des Inhalts der Anmeldung wird in der Entscheidung **G 11/91** (ABl. 1993, 125) unter Nummer 1.4 der Entscheidungsgründe dargelegt, daß der Begriff sich auf die Teile der Patentanmeldung bezieht, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, nämlich die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen. Gleichzeitig wurde kürzlich bestätigt, daß mit der Beschreibung, den Patentansprüchen und, gegebenenfalls, den Zeichnungen der Anmeldungsunterlagen der Inhalt der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung festgelegt ist (vgl. **G 2/95**, Nr. 4 der Entscheidungsgründe (ABl. 1996, 555); **T 382/94**, Nr. 7 der Entscheidungsgründe (ABl. 1998, 24)).

In der Entscheidung **T 246/86** (ABl. 1989, 199) entschied die Beschwerdekammer, daß die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient und nicht zum Offenbarungsgehalt der Erfindung gehört; sie kann deshalb nicht zur Bestimmung des Inhalts der Anmeldung für die Zwecke des Art. 123 (2) EPÜ herangezogen werden. Auch Prioritätsunterlagen gehören nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", selbst wenn sie am selben Tag wie die europäische Patentanmeldung eingereicht worden sind (**T 260/85**, ABl. 1989, 105).

In **T 605/93** entschied die Kammer, daß in den Fällen, in denen es sich bei den Anmeldeunterlagen der europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung um die Übersetzung einer internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung handle, der Inhalt der "Anmeldung in der eingereichten Fassung" (für die Zwecke des Art. 123 (2) EPÜ) derjenige der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung sei. In aller Regel sei jedoch davon auszugehen, daß die veröffentlichte europäische Patentanmeldung inhaltlich mit der veröffentlichten internationalen Anmeldung identisch sei.

In **T 382/94** (ABl. 1998, 24) wurde eine europäische Patentanmeldung mit einer Beschreibung und Patentansprüchen in deutscher Sprache sowie mit Zeichnungen (25 Abbildungen) eingereicht. Drei dieser Abbildungen enthielten sogenannte Flußdiagramme mit Textpassagen in englischer Sprache. In dieser Form wurde die Anmeldung veröffentlicht.

Nach Ansicht der Beschwerdekammer stellt sich die Rechtsfrage, ob Textpassagen in den Zeichnungen, die in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Amtssprache abgefaßt sind, zum Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung gehören und ob

diesbezüglich eine Berichtigungsmöglichkeit besteht.

Die Beschwerdekammer argumentierte, die Zuerkennung eines Anmeldetags sei gemäß Art. 80 d) EPÜ davon abhängig, daß die eingereichten Unterlagen eine "Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche" in einer der vom EPÜ zugelassenen Sprachen enthalte. Das EPÜ mache andererseits die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht davon abhängig, ob in den Zeichnungen allenfalls vorhandene Texte in einer Sprache gemäß Art. 14 (1) und (2) EPÜ abgefaßt seien. Seien Zeichnungen am Anmeldetag vollständig eingereicht worden, könne es für die Festsetzung des Anmeldetags nicht darauf ankommen, ob in den Zeichnungen Textpassagen in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Sprache enthalten sind. Die Sonderregelung in Art. 91 EPÜ i.V.m. R. 43 EPÜ beziehe sich ausschließlich auf die Frage, ob Zeichnungen am Anmeldetag überhaupt eingereicht worden seien.

Die Zuerkennung eines Anmeldetags könne sich nur auf die Gesamtheit der eingereichten Unterlagen beziehen. Entsprechend sei gemäß Art. 123 (2) EPÜ der Rahmen für die Änderung bzw. Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer Anmeldung durch das vorgegeben, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen könne. Es scheine dem EPÜ fremd, gewisse Teile der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Beschreibung, Patentansprüche oder Zeichnungen nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten zu lassen. In der Änderung der Anmeldung, die sich auf die englischsprachigen Textpassagen in den ursprünglich eingereichten Abbildungen stütze, sei kein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ zu sehen.

In der Entscheidung **T 287/98** wurde der ursprünglich in der englischsprachigen Fassung der Anmeldung enthaltene Begriff "scrap" mit der allgemeinen Bedeutung "Abfall oder Müll" in Anspruch 1 durch "scrap metal" ersetzt. Die auf Niederländisch verfasste ursprüngliche Anmeldung enthielt das Wort "schroot", welches mehreren vom Beschwerdeführer vorgelegten Wörterbüchern zufolge für Schrott oder Abwrackmetall (scrap metal) steht.

Nach Meinung der Beschwerdekammer war dieses Wort nicht korrekt ins Englische übersetzt worden und war in der ursprünglich eingereichten Fassung nichts anderes als "scrap metal" gemeint. Die Kammer entschied ferner, daß es nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig sei, das Wort "srap" durch "scrap metal" zu ersetzen, da nach Art. 70 (2) EPÜ vorgesehen ist, daß in dem in Art. 14 (2) EPÜ genannten Fall, in welchem nämlich eine europäische Patentanmeldung in der Sprache eines Vertragsstaates eingereicht wurde, die nicht Englisch, Französisch oder Deutsch ist, im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der ursprüngliche Wortlaut heranzuziehen sei, wenn es darum geht, festzustellen, ob der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

In der Entscheidung **T 792/94** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der geänderte Anspruch 1 mehrdeutig sei (Art. 84 EPÜ) und diese Mehrdeutigkeit eine Auslegung ermögliche, die über die allgemeine Lehre der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe, womit die Änderung gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoße.

In den Entscheidungen **T 673/89** und **T 685/90** wurde die spätere Einbeziehung von

Äquivalenten nicht zugelassen. In **T 673/89** ging es um eine Zweikreisbremsanlage. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, die Tatsache allein, daß im ursprünglichen Anspruch keine Angaben gemacht worden seien, auf welche Weise die Signale in den Bremsleitungen weitergeleitet würden, könne nicht als Basis dafür dienen, die Anspruchslehre gezielt durch eine weitere Ausführungsmöglichkeit zu ergänzen, auf die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht hingewiesen worden sei. In **T 685/90** stellte die Kammer fest, daß spezielle Äquivalente zu ausdrücklich offenbarten Merkmalen nicht automatisch zum Offenbarungsgehalt einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung gehörten, wenn dieser als Stand der Technik nach Art. 54 (3), (4) EPÜ gegen eine jüngere Anmeldung herangezogen werde. Ausgehend davon gelangte sie zu der Auffassung, daß diese Äquivalente auch nicht zum Offenbarungsgehalt einer europäischen Patentanmeldung gehörten, wenn dieser zur Feststellung der Zulässigkeit einer Änderung im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ beurteilt werde. In der Entscheidung **T 265/88** wurde die Hinzufügung von ursprünglich nicht offenbarten Äquivalenten durch Einsetzen eines umfassenderen technischen Ausdrucks anstelle eines einzigen offenbarten technischen Mittels nicht zugelassen. Auch die Entscheidung **T 118/88** kommt zu dem Ergebnis, daß das Naheliegen eines Merkmals kein Ersatz für die ursprüngliche Offenbarung sein könne.

In der Sache **T 40/97** prüfte die Kammer, welche Lehre die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann enthielt, und stellte fest, daß der Fachmann dann, wenn mehrere im wesentlichen ähnliche Ausführungsarten mit äquivalenten Begriffen erörtert würden, unter normalen Umständen die Merkmale eines Elements einer Ausführungsart, das detailliert beschrieben werde, gedanklich auf das vergleichbare, weniger genau beschriebene Element einer anderen Ausführungsart übertrage, sofern es keinen gegenteiligen Hinweis gebe.

In **T 284/94** (ABl. 1999, 464) erklärte die Kammer, daß es nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei, einen Anspruch durch Aufnahme eines aus der Beschreibung einer bestimmten Ausführungsart einzeln herausgegriffenen technischen Merkmals zu ändern, wenn der fachkundige Leser den Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen könne, daß der Gegenstand des so geänderten Anspruchs eine aus der Anmeldung eindeutig ersichtliche technische Aufgabe vollständig löse. Ebenso wenig sei eine Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig, die ein offenbartes konkretes Merkmal entweder durch seine Funktion oder durch einen allgemeineren Begriff ersetze und somit nicht offenbarte Äquivalente in den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung einführe.

In **T 243/89** hatte der Anmelder ursprünglich nur einen Katheter für medizinische Zwecke beansprucht; während des Prüfungsverfahrens reichte er auch einen Anspruch auf die Herstellung eines solchen Katheters ein. Die Beschwerdekammer sah keinen Grund, die Einreichung eines zusätzlichen Anspruchs auf ein Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung abzulehnen, da beide unabhängigen Ansprüche ähnlich formuliert und somit eng miteinander verbunden waren. Wenn das Ergebnis der Tätigkeit an sich patentierbar sei, so seien es auch diese Verfahren, sofern ihre Offenbarung ausreichend sei.

In den Entscheidungen **T 157/90** und **T 397/89** wurde betont, daß es nicht ausreiche, wenn

eine Verallgemeinerung eines Merkmals nur eine formale Stütze in den ursprünglichen Unterlagen finde. Sind z. B. in der ursprünglichen Anmeldung nur besondere Ausführungsformen beschrieben und kann der Fachmann der Anmeldung die Verallgemeinerungsfähigkeit nicht entnehmen, so ist eine Verallgemeinerung eines Merkmals nicht zulässig.

In der Entscheidung **T 906/97** ging es darum, ob ein nachträglicher Nachweis, daß unter den ursprünglichen Ansprüchen möglicherweise eine bestimmte Art von Vorrichtung subsumiert werden könnte, wenn die Ansprüche losgelöst von den übrigen Anmeldungsunterlagen betrachtet würden, überzeugend beweise, daß die betreffende Vorrichtung dem Fachmann tatsächlich offenbart wurde. Die Kammer verneinte dies.

Die Entscheidung **T 770/90** brachte zum Ausdruck, daß ein zu breiter, von der ursprünglichen Beschreibung nicht gestützter Anspruch kein taugliches "Reservoir" für Änderungen ist. In der Entscheidung **T 296/96** hat die Kammer zu Art. 123 (2) EPÜ ausgeführt, daß der Inhalt eines Dokuments nicht als Reservoir gesehen werden könne, aus dem Merkmale von verschiedenen Ausführungsbeispielen kombiniert werden könnten, um künstlich eine bestimmte Ausführungsform zu konstruieren. Bei der Überlegung, ob ein Merkmal in einem Dokument offenbart sei, sei die Frage zu beantworten, ob der Fachmann die Kombination der verschiedenen in diesem Dokument aufgeführten Merkmale ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Dies sei in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht der Fall gewesen.

In **T 54/82** (ABl. 1983, 446) entschied die Kammer, daß Änderungen, bei denen verschiedene Merkmale des ursprünglichen Gegenstands einer Erfindung kombiniert würden, nicht zwangsläufig einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ zur Folge hätten. Bei der Beurteilung, ob verschiedene Teile der Beschreibung einer Anmeldung eigentlich im Zusammenhang gesehen werden müßten, könne auch der Stand der Technik herangezogen werden.

Im Anschluß an die Entscheidung **T 13/84** (ABl. 1986, 253) wird in den Entscheidungen **T 547/90** und **T 530/90** ausgeführt, daß eine Neuformulierung der technischen Aufgabe nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoße, sofern die präzisierte Aufgabe und ihre Lösung vom Gesamtinhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könnten.

In **T 784/89** (ABl. 1992, 438) war ein computergesteuertes Verfahren zur NMR-Bilderzeugung angemeldet worden, das in den ursprünglichen Unterlagen explizit offenbart war. Implizit, durch Zitieren einer anderen Patentanmeldung, war ein Gerät mit einem programmierbaren Teil offenbart, das - in geeigneter Weise programmiert - für das beanspruchte Verfahren verwendet wurde. Nach Ansicht der Beschwerdekammer war damit nur diese besondere Kombination offenbart. Die Beanspruchung eines Geräts für die Ausführung des Verfahrens wurde als unzulässige Erweiterung der europäischen Patentanmeldung angesehen; denn ein derartiger Anspruch erfasse Vorrichtungen, die auch bei anderen Verfahren und zur Erzielung anderer Effekte verwendbar seien. Gewährbar war somit nur ein Anspruch auf ein Gerät zur Ausführung eines Verfahrens, dessen programmierbarer Teil in geeigneter Weise für die Ausführung des Verfahrens programmiert ist.

In **T 526/92** ging es um ein Patent für ein additives Konzentrat mit einer hohen

Gesamtbasenzahl (TBN) von mindestens 235 zur Beimischung in einer Schmierölzusammensetzung. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt, abgesehen von den Beispielen, in denen 235 der niedrigste erwähnte Wert war, keinen ausdrücklichen Hinweis auf die TBN. Das Merkmal "mit einer hohen TBN von mindestens 235" wurde im Prüfungsverfahren hinzugefügt, um den beanspruchten Gegenstand von den in einer Entgegenhaltung offenbarten Zusammensetzungen mit niedrigen TBN-Werten bis 100 zu unterscheiden.

Die Kammer widerrief das Patent wegen Verstoßes gegen Art. 123 (2) EPÜ mit der Begründung, daß die Voraussetzung für den Disclaimer nicht erfüllt sei. Ein in allgemeinen Begriffen breit offenbarer Gegenstand könne zwar auch dann abgegrenzt werden, wenn dies durch die Anmeldung nicht ausdrücklich gestützt werde. In der vorliegenden Sache seien die TBN-Werte ursprünglich aber nicht als "breiter" Bereich offenbart worden, sondern nur als punktuelle Einzelwerte; somit sei eher ein ursprünglich nicht offener, neuer Bereich definiert worden. Im übrigen enthalte der allgemeine Teil der ursprünglichen Beschreibung keinen Hinweis darauf, daß die TBN im Rahmen der strittigen Anmeldung überhaupt eine Rolle spiele. Das heißt, es gab auch keinerlei Hinweis auf einen - offenen oder abgeschlossenen - TBN-Bereich. Ebenso wenig enthielt die Beschreibung Informationen darüber, wie die TBN zur Lösung der gestellten technischen Aufgabe beiträgt. Im übrigen konnte aus den in den Beispielen offenbarten, einzelnen TBN-Werten nicht darauf geschlossen werden, daß sie für einen bei 235 beginnenden und nach oben offenen TBN-Bereich repräsentativ waren. Nach Ansicht der Kammer darf in einem Fall, in dem Parameterwerte nur in Beispielen angegeben sind und sich die Bedeutung des Parameters aus der ursprünglichen Beschreibung nicht erschließt, nicht willkürlich ein Bereich gebildet werden, der auf der einen Seite offen ist und auf der anderen von einem den Beispielen entstammenden Wert begrenzt wird.

T 201/83 (ABl. 1984, 481) und **T 17/86** (ABl. 1989, 297) gingen davon aus, daß auch eine Beschränkung eine unzulässige Erweiterung des Gegenstandes der Anmeldung darstellen kann. In **T 201/83** gelangte die Kammer jedoch zu dem Ergebnis, daß die Änderung des Konzentrationsbereichs für einen Bestandteil der beanspruchten Legierung, die auf einem in einem bestimmten Beispiel beschriebenen Wert beruhte, zulässig war, weil der Fachmann ohne weiteres erkennen konnte, daß dieser Wert mit den übrigen Merkmalen des Beispiels nicht so eng verbunden war, daß er die Wirkung dieser Ausführungsform der Erfindung entscheidend bestimmte. Der neue Grenzwert war also den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen. In **T 17/86** war die Prüfungsabteilung der Auffassung, die Aufnahme eines bestimmten technischen Merkmals in den Anspruch stelle zwar eine Beschränkung dar, verstoße aber dennoch gegen Art. 123 (2) EPÜ, weil es in der Anmeldung nur in Verbindung mit einem anderen, nicht in den Anspruch aufgenommenen Merkmal beschrieben sei. Die Kammer stellte jedoch fest, daß aus den Anmeldungsunterlagen zweifelsfrei hervorgehe, daß der Gegenstand der Kombination der technischen Merkmale des so geänderten Patentanspruchs zur Erzielung des anmeldungsgemäßen Ergebnisses ausreiche.

In der Entscheidung **T 1067/97** hat die Kammer bestätigt, daß wenn ein Anspruch auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel beschränkt werden soll, es normalerweise nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei, isolierte Merkmale aus einer Reihe von ursprünglich in Kombination für dieses Ausführungsbeispiel offenbarten Merkmalen herauszunehmen. Eine

derartige Änderung sei nur dann zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen diesen Merkmalen vorliege.

In **T 582/91** war der Beschwerdegegner/Einsprechende der Ansicht, daß bei Beschränkung eines erteilten Anspruchs durch die Einführung von Merkmalen aus abhängigen Ansprüchen alle Merkmale der betreffenden abhängigen Ansprüche in den neuen unabhängigen Anspruch aufgenommen werden müssen. Im Gegensatz dazu argumentierte die Kammer, daß ein einzelnes Merkmal eines abhängigen Anspruchs mit einem vorausgehenden unabhängigen Anspruch leicht kombiniert werden könne, solange für den Fachmann ersichtlich sei, daß eindeutig keine enge funktionale oder strukturelle Beziehung zwischen dem einen Merkmal des abhängigen Anspruchs und dessen übrigen Merkmalen oder zwischen dem einen Merkmal und der Lehre anderer abhängiger Ansprüche, auf die in diesem abhängigen Anspruch verwiesen wird, bestehe. Ist dies der Fall, gäbe es keine Einwände nach Art. 123 (2) EPÜ (bestätigt durch **T 938/95**; vgl. auch **T 288/89**).

In **T 615/95** enthielt der Anspruch drei unabhängige Listen beträchtlichen Umfangs, in denen unterschiedliche Bedeutungen für drei Reste in einer allgemeinen chemischen Formel aufgeführt waren. Eine ursprünglich offenbarte Bedeutung wurde aus allen drei unabhängigen Listen gestrichen.

Die Kammer legte dar, daß diese Streichungen nicht zur Abgrenzung einer Kombination bestimmter Bedeutungen geführt hätten, d. h. einer bis dahin nicht speziell erwähnten einzelnen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, sondern daß der verbleibende Gegenstand als allgemeine Gruppe von Verbindungen erhalten bleibe und daß sich diese Gruppe von der ursprünglichen Gruppe nur durch die geringere Größe unterscheide. Eine Verkleinerung der allgemeinen Gruppe chemischer Verbindungen sei jedoch nicht nach Art. 123 (2) EPÜ zu beanstanden, da aus diesen Streichungen keine spezielle, ursprünglich nicht offenbarte Kombination bestimmter Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. keine neue Erfindung, entstehe.

1.2 Technischer Beitrag: Hinzufügung, Streichung eines Merkmals

Art. 123 (2) EPÜ liegt, so **G 1/93** (ABl. 1994, 541), der Gedanke zugrunde, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Schließe jedoch ein hinzugefügtes Merkmal lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so könne man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfe oder die Interessen Dritter beeinträchtige. Daher sei ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt werde, nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, wenn es - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränke, indem es den Schutz für einen Teil des

III.A.1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschlieÙe (s. auch **T 112/95**).

Die Frage, ob ein hinzugefügtcs Merkmal einen technischen Beitrag leistet, oder ob es lediglich eine Einschränkung des Schutzbereichs bewirkt, wurde in mehreren Entscheidungen erörtert.

In **T 384/91** vom 27.9.1994 (ABl. 1995, 745) wurde festgestellt, daß das hinzugefügte Merkmal einen technischen Beitrag leiste. Dieser Entscheidung lagen folgende Überlegungen zugrunde: Das von der GroÙen Beschwerdekammer genannte Beispiel, daß ein beschränkendes Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führe, sei dann einleuchtend, wenn das Merkmal nicht ausschließlich beschränkend sei. Jedoch scheine die Grenze, ab der ein Merkmal nicht mehr als technischer Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung, sondern nur noch als Einschränkung des Schutzbereichs anzusehen sei, weiter in der Richtung geringerer Relevanz des betreffenden Merkmals für die Erfindung zu liegen. Nach Auffassung der Kammer steht dies im Einklang mit der Tatsache, daß die Große Beschwerdekammer das Kriterium der Relevanz für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit abgelehnt hatte, die ja auch einen Vergleich mit den Entgegenhaltungen implizieren würde. Die Kammer wies daher auch das Argument zurück, wonach die Bedingung, daß das Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten dürfe, für "Erfindungen" gelte, die folglich durch die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit "identifiziert" werden müÙten, damit festgestellt werden könne, ob und aufgrund welcher Merkmale es sich um "Erfindungen" handle. Die Kammer führte aus, daß der Begriff "Erfindung" nicht zwangsläufig auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit schließen lasse, wie aus dem Wortlaut der Art. 52 EPÜ, Art. 54 EPÜ und Art. 56 EPÜ deutlich hervorgehe.

Nach Ansicht der Kammer besteht kein Anlaß für die Berücksichtigung von Entgegenhaltungen; vielmehr sollte die Beurteilung, ob die Ausnahmeregelung für bloÙe Beschränkungen auf einen konkreten Fall anzuwenden ist, allein auf die technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, wie ihn ein fachkundiger Leser versteht, gestützt werden. Ein Merkmal geht auf jeden Fall dann über eine bloÙe Beschränkung ohne technischen Beitrag zur Erfindung hinaus, wenn es eine Wechselwirkung mit der Art und Weise eingeht, wie die anderen Merkmale des Anspruchs die technische Aufgabe lösen, die der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen ist.

In **T 526/92** (s. oben) machte der Patentinhaber ferner geltend, daß das Merkmal einer "TBN von mindestens 235" zwar für die Beschränkung des Schutzbereichs von großer Bedeutung, für die ursprünglich offenbarte technische Lehre aber unerheblich sei; aus diesem Grunde sei die Änderung gemäß **G 1/93** zulässig, weil sie lediglich den Schutz für Konzentrate mit einer TBN unter 235 ausschlieÙe. Die Kammer hielt die Hinzufügung dieses Merkmals sehr wohl für einen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung, weil damit nicht nur ein technischer Parameter eingeführt werde, über den die ursprüngliche Beschreibung keine Information enthalte, sondern auch ein ursprünglich nicht offenbarter, bestimmter Bereich ausgewählt worden sei. Der Anmelder habe außerdem nicht den konkreten Stand der Technik der Entgegenhaltung angegeben, sondern als Untergrenze eine TBN von 235

gewählt, wodurch er größeren Abstand zum Stand der Technik gewonnen und seine Position zumindest in bezug auf die erfinderische Tätigkeit verbessert habe; eine solche Verbesserung sei ein ungerechtfertigter Vorteil.

In **T 64/96** hatte die Einspruchsabteilung ein Patent widerrufen, in dem es um einen Deckel für Fahrzeug-Sonnenblendenspiegel aus gleichartigen rechteckigen Platten ging, die sich überlappen und in kettenartiger Aufeinanderfolge verbunden sind. In Anspruch 1 wurde im Rahmen des dritten Hilfsantrags als Änderung das zusätzliche Merkmal aufgenommen, daß Ansätze "an den Platten selbst ausgebildet werden".

Der Beschwerdeführer/Patentinhaber machte zunächst geltend, daß dieses Merkmal zumindest implizit in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Nach seiner Aussage würde der Fachmann nicht ernsthaft daran denken, die Platten, die laut Beschreibung aus Kunststoff sind, ohne Ansätze auszubilden und diese erst nachträglich anzubringen, da sich dadurch die Herstellung dieses letztlich in Massenproduktion erzeugten Artikels unnötig verteuern würde. Als alternatives Argument brachte er ferner vor, daß die geforderte Ausbildung der Ansätze "an den Platten selbst" in die nach **G 1/93** (ABl. 1994, 541) zulässige Klasse von Merkmalen falle (die keinen technischen Beitrag leisten). Der Beschwerdeführer führte hierzu insbesondere aus, daß er lediglich den Schutzbereich des Patents durch eine nichterfinderische Auswahl beschränke, da die ursprüngliche Anmeldung sowohl an den Platten selbst ausgebildete als auch gesondert geformte und nachträglich an den Platten angebrachte Ansätze abdecke.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Beschwerdeführer in seiner ersten Argumentationskette zwei grundverschiedene Fragen verquicke, nämlich zum einen, wie der Fachmann die Lehre der ursprünglichen Anmeldung vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens in die Praxis umsetzen würde, und zum anderen, was ihm die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbare. Die Antwort auf die zweite Frage laute, daß der Fachmann einfach nur erfahre, daß die Platten mit Ansätzen "versehen" seien. Diese Aussage schließe zweifellos die Möglichkeit ein, die Ansätze zusammen mit den Platten auszubilden; offenbart werde dies aber nicht.

Nach Prüfung der zweiten Argumentationskette gelangte die Kammer dann zu dem Schluß, daß man bei Anwendung des in **G 1/93** (ABl. 1994, 541) und **T 384/91** (ABl. 1995, 745) aufgestellten Kriteriums auf den vorliegenden Fall erkennen könne, daß das fragliche Merkmal sehr wohl einen technischen Beitrag zum Gegenstand des Anspruchs leiste, da die Ausbildung der Ansätze an den Platten selbst die Deckelkonstruktion vereinfache und billiger mache; genau das sei zumindest implizit als technische Aufgabe vorgegeben, die die Erfindung lösen solle. Damit verstieß die im Rahmen des dritten Hilfsantrags vorgesehene Aufnahme dieses Merkmals in Anspruch 1 gegen Art. 123 (2) EPÜ.

Es stellte sich außerdem die Frage, ob die Streichung eines Merkmals einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet.

In **T 802/92** (ABl. 1995, 379, Ex-parte- Verfahren) ging es um die Frage, ob die Weglassung eines Merkmals einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet. In der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt die Anmeldung nur

Erzeugnisansprüche betreffend "eine p-i-n-Fotodiode mit doppeltem Heteroübergang und wenigstens drei Schichten aus verschiedenen Halbleitermaterialien, die zusammen aus wenigstens vier Elementen zusammengesetzt sind, ... wobei ... der erste und der zweite ohmsche Kontakt ...". Im Laufe des Prüfungsverfahrens beanspruchte der Anmelder dann auch ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Fotodiode. Im Verfahrensanspruch war jedoch kein Merkmal in Zusammenhang mit der Bildung des ersten und des zweiten ohmschen Kontakts enthalten.

Die Kammer stimmte der Weglassung dieses Merkmals in den Verfahrensansprüchen zu. Das Ziel der Erfindung bestehe darin, eine Fotodiode mit bestimmten Eigenschaften bereitzustellen. Dieses Ziel werde durch die Verwendung dreier Schichten aus verschiedenen Halbleitern erreicht, die aus wenigstens vier verschiedenen Elementen zusammengesetzt seien. Nach Auffassung der Kammer geht aus der Beschreibung hervor, daß das Vorhandensein ohmscher Kontakte "keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet" und daß es für die Ausführung der beschriebenen Erfindung unerheblich ist, ob sie vorhanden sind oder nicht. Die Kammer stützte sich dabei auf die oben erwähnten Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer in **G 1/93** der Auslegung des Art. 123 (2) EPÜ zugrunde legte. Nach Ansicht der in der vorliegenden Sache entscheidenden Kammer sind diese Grundsätze auch dann anwendbar, wenn ein Merkmal aus einem Anspruch gestrichen oder weggelassen wird, so daß der Schutzbereich erweitert wird. Die Weglassung eines Anspruchsmerkmals, das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet und dessen Wegfall lediglich den vom Anspruch bestimmten Schutzbereich erweitert, verstößt damit nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ.

In der Sache **T 10/97** fanden nicht alle im ursprünglichen Anspruch aufgeführten Verbindungen Eingang in den geänderten Anspruch 1. Da die beanspruchte Gruppe von Verbindungen nicht dadurch zustande kam, daß ein ursprünglich offenbarter, generisch definierter Substituent in einer allgemeinen Formel durch einen bestimmten Substituenten aus den Ausführungsbeispielen ersetzt wurde, sondern vielmehr aus einer Liste einzeln aufgeführter, gleichermaßen brauchbarer Verbindungen einige gestrichen wurden, um die Patentierungsaussichten gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern, befand die Kammer, daß solche Streichungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als zulässig gelten müssen (s. **T 393/91**). Eine besondere technische Wirkung der verbliebenen Verbindungen wurde nicht offenbart und auch nicht geltend gemacht.

1.3 Offenbarung in den Zeichnungen

Aus der Rechtsprechung in den Verfahren **T 169/83** (ABl. 1985, 193), **T 523/88** sowie aus der im gleichen Sinne getroffenen Entscheidung in **T 818/93** geht hervor, daß es nach dem Übereinkommen durchaus zulässig ist, Ansprüchen durch Änderungen Merkmale hinzuzufügen, die aus den Zeichnungen entnommen wurden, sofern diese Merkmale bezüglich Funktion und Struktur für den Fachmann unmittelbar, vollständig und eindeutig aus den Zeichnungen ersichtlich sind und keinerlei Widersprüche mit den übrigen Offenbarungsstellen bestehen. Außerdem darf kein Verzicht ausgesprochen worden sein.

In **T 169/83** (ABl. 1985, 193), **T 465/88** und **T 308/90** wurde festgestellt, daß die Zeichnungen, falls vorhanden, als integraler Bestandteil der die Erfindung offenbarenden

Unterlagen der Anmeldung zu betrachten sind. Die Zeichnungen sind in ihrer Bedeutung den anderen Teilen der Anmeldung gleichzustellen. Außerdem schließt die Tatsache, daß Merkmale ausschließlich in den Zeichnungen offenbart sind, nicht aus, daß diese Merkmale im Verlaufe des Verfahrens wesentliche Bedeutung erlangen (**T 818/93**). Merkmale, die der Fachmann in bezug auf Aufbau und Funktion den Zeichnungen eindeutig entnehmen kann, dürfen durchaus herangezogen werden, um den Gegenstand des Schutzbegehrens zu definieren (**T 372/90**).

In der Entscheidung **T 398/92** hat die Kammer besonders auf diese Rechtsprechung Bezug genommen. In dieser Sache enthielten die Patentansprüche in der geänderten Fassung Merkmale, die zwar im Textteil der ursprünglichen Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch ihren Abbildungen entnommen worden waren. Im vorliegenden Fall veranschaulichten die fraglichen Zeichnungen Kurven in einem kartesischen Koordinatensystem mit genau definierter Skalierung. Diese Kurven waren daher nicht mit der schematisierten Darstellung einer Erfindung vergleichbar, die graphisch wiedergegeben wurde. Die Kammer erkannte an, daß die Punkte dieser Kurven keine rein intellektuellen graphischen Gebilde waren, sondern tatsächlichen Versuchswerten entsprachen. Auch wenn die Prozentangaben über den freigesetzten Wirkstoff nicht ausdrücklich im ursprünglichen Dokument erwähnt seien, hätte sie der Fachmann dank der Skalierung auf der Ordinatenachse klar und eindeutig ableiten können, da die Präzision der Zeichnungen ein genaues Ablesen der Ordinatenwerte und damit ein Ableiten derselben numerischen Merkmale ermögliche, wie sie in die Ansprüche aufgenommen worden seien. Demnach verstoße es nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, die den Kurven entnommenen numerischen Merkmale in den Text der Ansprüche einzufügen. Über die **Kurvendarstellung einer mathematischen Gleichung** siehe **T 145/87**. Es ging um ein Verfahren zur Regelung der Druckqualität von Druckern, dessen Durchführung statistische Berechnungen erforderte; aus einer expressis verbis angegebenen Formel konnte zusammen mit ihrer Darstellung als Kurve im kartesischen Koordinatensystem unter Einbeziehung statistischer Grundkenntnisse auf die nicht expressis verbis offenbarten möglichen Werte zweier Parameter in dieser Formel geschlossen werden.

In **T 191/93** basierten die Änderungen ausschließlich auf den ursprünglichen Zeichnungen und führten nur einige der darin offenbarten Merkmale ein. Die Kammer war hier der Auffassung, daß der Gegenstand des Patents gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung erweitert worden sei, weil den Zeichnungen nicht zu entnehmen sei, daß die beiden neu eingeführten Merkmale von den anderen in den Zeichnungen dargestellten Merkmalen isoliert werden könnten. Der in den so geänderten Ansprüchen definierte Gegenstand sei nicht eindeutig. In diesem Fall konnte diese Mehrdeutigkeit allerdings dadurch beseitigt werden, daß zusammen mit den beiden besagten Merkmalen auch noch ein drittes, in den ursprünglichen Zeichnungen offenbartes Merkmal in den Anspruch eingeführt wurde.

In der Entscheidung **T 676/90** wollte der Anmelder die auf eine Rollvorrichtung gerichteten Merkmale einer Traghilfe für ein Skipaar streichen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß in den ursprünglichen Unterlagen nur eine Traghilfe offenbart sei, die aus einer Rollvorrichtung und einem Tragband oder nur aus der Rollvorrichtung bestehe, nicht aber eine Alternative ohne Rollvorrichtung. An dieser Überzeugung der Kammer änderte auch der Hinweis des Anmelders auf die separate Darstellung des Tragbandes in einer Zeichnung nichts. Zum

einen sei diese Zeichnung nach der Beschreibung eine vergrößerte Darstellung des in Figur 1 dargestellten Tragbandes, wobei Figur 1 einen Ski mit dem Tragband in Verbindung mit der Rollvorrichtung zeige. Zum anderen könne eine Zeichnung nie losgelöst vom Gesamtinhalt der Anmeldung, sondern nur in diesem Gesamtrahmen interpretiert werden. Der Inhalt einer Anmeldung werde nicht nur durch die darin erwähnten oder gezeigten Merkmale, sondern auch durch deren Beziehung zueinander bestimmt.

In der Entscheidung **T 497/97** wies die Kammer darauf hin, daß Abbildungen oft nur ungefähre und daher wenig zuverlässige Darstellungen sind und mithin nur dann zur Auslegung geänderter Ansprüche herangezogen werden dürfen, wenn der Beschreibung keine genaueren Angaben zu entnehmen sind. Im vorliegenden Fall war in den betreffenden Abbildungen zudem nur eine bevorzugte Ausführungsart der Erfindung dargestellt, was mögliche andere, ebenfalls unter den beanspruchten Gegenstand fallende Ausführungsarten nicht ausschloß. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß sich der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 hinzugefügte strittige Ausdruck nachvollziehbar auf die Beschreibung der Anmeldung stützte, d. h. ohne inhaltliche Erweiterung aus dem Kontext abzuleiten war.

In **T 748/91** gelangte die Kammer zu der Auffassung, auch einer **schematischen Zeichnung** könnten Größenverhältnisse entnommen werden, sofern die zeichnerische Darstellung dem zuständigen Fachmann eine für ihn erkennbare und ausführbare Lehre zum technischen Handeln vermittle. Schematische Darstellungen gäben alle wesentlichen Merkmale wieder.

Jedoch läßt eine Zeichnung, die lediglich der schematischen Erläuterung des Prinzips des Patentgegenstands und nicht dessen Darstellung in all seinen Einzelheiten dient, keinen sicheren Schluß darauf zu, daß die offenbarte Lehre ein nicht dargestelltes Merkmal gezielt ausschließt. Ein solches "negatives" Merkmal (hier: "einbautenfrei") darf nicht nachträglich in den Anspruch aufgenommen werden (**T 170/87**, ABl. 1989, 441). Hinsichtlich des Fehlens eines Merkmals in einer Figur, die lediglich der schematischen Erläuterung des Prinzips des Patentgegenstands diene, s. auch die Entscheidung **T 264/99**, in der die Kammer eine Unterscheidung traf zwischen den Umständen des Einzelfalls, mit dem sie befaßt war, und dem in der Sache **T 170/87** behandelten Fall.

Auch in der Sache **T 906/97** befand die Kammer, daß die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung die Position einer Tür nicht eindeutig offenbarte. Der einzige Hinweis auf diese Position fand sich in verschiedenen Zeichnungen, während die Beschreibung nach Auffassung der Kammer keinerlei Anhaltspunkt dafür enthielt, daß dieses Detail der schematischen Darstellung tatsächlich ein technisches Merkmal der abgebildeten Vorrichtung sein sollte und nicht nur der künstlerischen Freiheit des Zeichners entsprang.

1.4 Querverweise

In **T 6/84** (ABl. 1985, 238) war Gegenstand der Anmeldung ein chemisches Verfahren, das nur dadurch gekennzeichnet war, daß der Katalysator synthetisches Offretit mit einem Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Molverhältnis von 5:10 war. Zur Definition des synthetischen Offretits verwies die Beschreibung auf eine kanadische Patentschrift, in der die verwendeten Offretite als Aluminosilicate mit den angegebenen Molverhältnissen der Oxide und mit einem charakteristischen Röntgenpulverbeugungsdiagramm definiert waren. Die Kammer war der

Auffassung, strukturelle Merkmale eines Mittels zur Ausführung eines chemischen Verfahrens (hier des Katalysators Offretit), die nicht in den Anmeldungsunterlagen selbst, sondern in einem in Bezug genommenen Dokument (hier einer kanadischen Patentschrift) genannt seien, könnten in den Patentanspruch aufgenommen werden, wenn sie eindeutig zur Erfindung gehörten, für die Schutz begehrt werde (s. **T 590/94**). Aus einer Mehrzahl in dieser Weise offenbarer Merkmale dürfe jedoch nicht willkürlich ein einzelnes herausgegriffen werden (hier das Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Verhältnis), wenn der Nachweis fehle, daß dieses Merkmal allein zur Kennzeichnung ausreiche. Vielmehr müßten alle anderen in der Druckschrift ursprünglich offenbaren und definierten und zusammengehörenden wesentlichen Strukturbestandteile und Beugungsdiagramme mit aufgenommen werden.

In **T 6/84** stand fest, daß die weiteren kennzeichnenden Parameter des synthetischen Offretits, die im Wege einer Änderung in den Hauptanspruch aufgenommen wurden, als Merkmale eindeutig zu der Erfindung gehörten, für die bereits Schutz gewährt worden war. Denn die Verwendung von synthetischem Offretit als Katalysator war ja bereits das einzige kennzeichnende Merkmal in dem ursprünglich eingereichten Anspruch gewesen, und die diesem Anspruch hinzugefügten Merkmale dienten lediglich zur besseren Definition des synthetischen Offretits.

In **T 689/90** (ABl. 1993, 616) dagegen legte die Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung in keiner Weise nahe, daß die "näheren Angaben" über ein bestimmtes Merkmal, die in einem in Bezug genommenen Dokument D1 zu finden waren und nun als weiteres Merkmal in den Hauptanspruch aufgenommen werden sollten, die Merkmale der Erfindung kennzeichnen sollten, für die Schutz begehrt werden kann, oder daß diese Merkmale eindeutig implizit zur Beschreibung der Erfindung gehörten. Die Beschwerdekammer entschied, daß Merkmale, die nur in einem in der Beschreibung in der eingereichten Fassung in Bezug genommenen Dokument offenbart seien, prima facie nicht vom "Inhalt der ursprünglichen Unterlagen" umfaßt seien. Nur unter bestimmten Umständen könnten sie ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ in einen Anspruch der streitigen Anmeldung aufgenommen werden, nämlich wenn aus der Beschreibung der Erfindung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar sei, daß für diese Merkmale Schutz begehrt werde, daß sie zum technischen Ziel der Erfindung und somit zur Lösung der beanspruchten Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitrügen, daß sie eindeutig implizit zur Beschreibung der in der Anmeldung in der eingereichten Fassung enthaltenen Erfindung und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung gehörten und daß sie in dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar seien. In dem hier vorliegenden Fall waren diese Erfordernisse nicht erfüllt.

1.5 Fehler in der Offenbarung

1.5.1 Rechenfehler

In **T 13/83** (ABl. 1984, 428) wurde entschieden, daß R. 88 EPÜ keine Anwendung findet auf eine nichtoffensichtliche Berichtigung eines Fehlers in der Beschreibung oder in den Ansprüchen, der auf eine falsche technische Berechnung zurückzuführen ist. Die Berichtigung eines solchen Fehlers ist nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig, wenn die Änderung

nach Ansicht des fachkundigen Lesers eindeutig aus der Offenbarung der Anmeldung in der eingereichten Fassung hervorgeht. Gibt es mehrere Möglichkeiten einer rechnerischen Berichtigung, so muß diejenige gewählt werden, die die Anmeldung als Ganzes eindeutig nahelegt.

1.5.2 Falsche Strukturformel

In **T 552/91** (ABl. 1995, 100) stellte sich - soweit ersichtlich erstmals - die Frage, ob und in welcher Form chemische Stoffgruppen und Einzelverbindungen geschützt werden können, deren ursprünglich offenbarte Strukturformel sich später als falsch erweist. Mit seinem Hauptantrag versuchte der Anmelder diesen Schutz mit Hilfe eines weiteren Stoffanspruchs zu erreichen, der auf die Verbindungsgruppe mit der nachträglich als zutreffend erkannten Konstitutionsformel gerichtet war. Diesem Antrag wurde wegen Verstoßes gegen Art. 123 (2) EPÜ nicht stattgegeben. "Inhalt" im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ definierte die Kammer als "die gesamte technische Offenbarung, die der Fachmann der Anmeldung entnimmt". Daher reiche der Nachweis, daß durch die Änderung der ursprünglichen Anmeldung kein anderer als der ursprünglich offenbarte Gegenstand beansprucht werde, nicht aus; es komme darauf an, daß der Anmeldung keine technisch relevanten Informationen hinzugefügt würden, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmen könne. Hier vermittele erst die nachträglich geänderte allgemeine Formel dem Fachmann die entscheidende Information über die wahre chemische Konstitution der Stoffgruppe. Aus dieser Kenntnis resultierten Erkenntnisse über nutzbare Eigenschaften. Die der Anmeldung durch die Änderung der allgemeinen Formel hinzugefügten Informationen über die wahre Beschaffenheit der Stoffgruppe seien aus den ursprünglichen Unterlagen nicht zu gewinnen

1.5.3 Änderung auf Fehler gestützt

In **T 740/91** ließ die Kammer eine Änderung der Obergrenze für die in einem Garn enthaltene Menge einer Epoxyverbindung von 5,0 Gew.-% auf 0,6 % zu. Diese Änderung verhalf dem beanspruchten Gegenstand zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Der Wert von 0,6 % war im Beispiel IV ausdrücklich offenbart. Der Patentinhaber räumte allerdings ein, daß dieser Wert versehentlich mit 0,6 % statt richtig mit 0,49 % angegeben worden war.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Angabe einer falschen Zahl nichts daran ändere, daß diese Zahl faktisch und glaubhaft offenbart worden sei. Somit könne sie auch zur Stützung der neuen Obergrenze herangezogen werden. Sie erklärte, diese Auslegung des Art. 123 (2) EPÜ stehe in Einklang mit dem eigentlichen Zweck der Vorschrift, die verhindern solle, daß sich die Öffentlichkeit später mit Ansprüchen konfrontiert sehe, die mehr schützten, als in der eingereichten Anmeldung offenbart und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit einschließlich der Konkurrenten des Anmelders veröffentlicht worden sei. Im vorliegenden Fall hätte jeder Wettbewerber, der die Anmeldung in der Fassung der Erstveröffentlichung gelesen habe, den ursprünglich beanspruchten Bereich von 0,1% bis 5,0% in Anbetracht des Standes der Technik als zu weit gefaßt erkannt und den breiten Anspruch daher als rechtlich nicht haltbar angesehen. Er hätte sofort gesehen, daß die Beispiele als höchsten Wert für das gehärtete Epoxyharz die in Beispiel IV eindeutig offenbarte Zahl von 0,6 % enthielten, und wäre daher über eine spätere Senkung der Obergrenze von 5 % auf 0,6 % nicht überrascht gewesen. Der Umstand, daß die Zahl falsch

war, wäre den Wettbewerbern verborgen und daher ohne Einfluß auf ihr Urteil geblieben.

1.5.4 Beseitigung von Widersprüchen

In **T 172/82** (ABl. 1983, 493) wurde die Streichung eines Merkmals in einem Anspruch für zulässig erachtet, weil sie nur der Klarstellung bzw. Behebung eines Widerspruchs diene. Auch in **T 271/84** (ABl. 1987, 405) wurde festgestellt, daß eine Anspruchsänderung, die der Behebung eines Widerspruchs dient, nicht gegen Art. 123 (2) oder (3) EPÜ verstößt, wenn der berichtigte Anspruch dasselbe zum Ausdruck bringt wie die zutreffende Auslegung des bisherigen Anspruchs aufgrund der Beschreibung.

Im Verfahren **T 758/92** ließ die Kammer die Streichung eines Merkmals zu, weil es mit der in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Lehre eindeutig unvereinbar war. Für die Streichung gab es eine eindeutige Grundlage in der ursprünglichen Offenbarung. Der Fachmann hätte bei der Lektüre der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen bemerkt, daß das betreffende Merkmal irrtümlich in den Anspruch gelangt sei, denn die entsprechende Definition habe der Funktion der beschriebenen Ausführungsform der Erfindung widersprochen.

In **T 60/90** hatte der Anmelder den unteren Grenzwert eines Temperaturbereichs gestrichen, um eine Inkonsistenz der Ansprüche mit den Beispielen zu beseitigen. Die Beseitigung dieses Widerspruchs war nicht nach Art. 123 (2) EPÜ zu beanstanden: Die Kammer stellte fest, das strittige Merkmal (ursprünglich nur eine bevorzugte Ausführungsart) sei erstens in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden; es sei zweitens als solches nicht unerlässlich für die Funktion der Erfindung (da in den Beispielen mit einer niedrigeren Temperatur gearbeitet worden sei, woraus sich der Widerspruch ergeben habe), und seine Streichung erfordere drittens keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale.

In **T 609/95** vertrat die Kammer die Auffassung, daß davon auszugehen sei, daß bei redaktionellen Fehlern oder Widersprüchen in der Anmeldung, die dem fachmännischen Leser, an den sich die Anmeldung ja richtet, sofort auffallen würden, der Fachmann anhand des Inhalts der Anmeldung versuchen würde, das Gelesene gedanklich so zu berichtigen, daß es sinnvoll werde; wenn sich die Berichtigung dem Leser sozusagen aufdränge, und sei es auch erst nach eingehender Durchsicht des Dokuments, könne sie als in der Anmeldung vorgegeben angesehen werden und verstieße damit nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, wenn sie praktisch ausgeführt würde. Vgl. für eine solche Änderung während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens auch **T 887/97**.

1.6 Nachreichen von Angaben

1.6.1 Änderungen bei der Darstellung des Standes der Technik

In **T 11/82** (ABl. 1983, 479) wird ausgeführt, daß die bloße Aufnahme eines Hinweises auf den Stand der Technik in die Beschreibung billigerweise nicht als unzulässige Erweiterung des Gegenstands im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ ausgelegt werden kann. Ob ein Verstoß vorliegt, hängt von der verwendeten Formulierung und den Umständen des Einzelfalls ab.

III.A.1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

In **T 211/83** hielt es die Kammer sogar für erforderlich, Einzelheiten über die Wirkungsweise eines Bestandteils der Erfindung, die nur einer vorveröffentlichten, in der Beschreibung genannten Werbeschrift zu entnehmen waren, in die Beschreibung aufzunehmen, weil sie für die Erfindung von Bedeutung waren.

In **T 450/97** (ABl. 1999, 67) bestätigte die Kammer, daß das bloße Nachreichen eines Verweises auf den Stand der Technik nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoße. Nach Beschränkung der Ansprüche, auch im Einspruchsverfahren, müsse ein Dokument, das sich im nachhinein nicht nur als nächstliegender Stand der Technik, sondern auch als maßgebend für das Verständnis der Erfindung im Sinne von R. 27 (1) b) EPÜ herausstelle, in die geänderte Beschreibung aufgenommen werden.

In **T 889/93** gab der Beschwerdeführer/Anmelder an, daß der nächstliegende Stand der Technik in zwei Zeichnungen der Anmeldung dargestellt sei. Auf den von der Kammer geäußerten Einwand des Naheliegens erwiderte er, die Zeichnungen gäben den Stand der Technik insofern nicht korrekt wieder, als sie in irreführender Weise zu stark vereinfacht seien. Die Kammer ließ zu, daß die ursprünglich eingereichten Zeichnungen durch verbesserte ersetzt wurden, da dies lediglich eine Ungenauigkeit in der Darstellung des Standes der Technik ausräume und die Offenbarung der Erfindung als solche nicht berührt werde. In diesem Zusammenhang sei auch auf das Verfahren **T 1039/93** verwiesen. In dieser Sache ließen einige Abbildungen betriebsinterne technische Kenntnisse des Beschwerdeführers erkennen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden waren. Der Anmelder hatte diese Abbildungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung irrtümlich mit dem Vermerk "Stand der Technik" versehen. Die Kammer hatte keine Einwände gegen die Streichung dieses Vermerks aus den betreffenden Abbildungen, da sie weder gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieß noch die Offenbarung des Stands der Technik berührte; diese Änderung war im Gegenteil sogar notwendig, damit der Stand der Technik nicht unrichtig dargestellt wurde. Nach der Änderung war der Stand der Technik gemäß der R. 27 (1) b) EPÜ korrekt angegeben.

Es stellt auch keine Erweiterung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung in der eingereichten Fassung dar, wenn im Oberbegriff eines Anspruchs ein allgemeinerer Ausdruck zur Bezeichnung eines Merkmals, das sowohl in dem in der eingereichten Anmeldung beschriebenen nächstliegenden Stand der Technik als auch in der Erfindung selbst vorkommt, an die Stelle eines spezifischeren Ausdrucks gesetzt wird, der nicht zur Bezeichnung des im Stand der Technik vorkommenden Merkmals geeignet ist (**T 52/82**, ABl. 1983, 416).

1.6.2 Nachreichen von Wirkungsangaben

In **T 11/82** (ABl. 1983, 479) wurde festgestellt, daß die Aufnahme von Angaben über die Vorteile der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nicht zwangsläufig gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt. Z. B. wurde in **T 37/82** (ABl. 1984, 71) eine technische Maßnahme in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig offenbart, ihre Wirkung aber nicht oder nicht vollständig erwähnt; sie ließ sich jedoch aufgrund normaler fachmännischer Überlegungen aus der ursprünglichen Anmeldung ableiten.

In den Richtlinien C-VI, 5.7 und 5.7a wird ausgeführt, daß Änderungen durch Hinzufügen weiterer Beispiele und zuvor nicht erwähnter Wirkungen oder Vorteile der Erfindung unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze stets besonders sorgfältig geprüft werden sollen. Unter bestimmten Umständen könnten später eingereichte Beispiele oder neue Wirkungen, auch wenn sie nicht in die Anmeldung aufnehmbar sind, vom Prüfer als Beweismittel zur Stützung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zugelassen werden.

1.6.3 Disclaimer

In **T 898/91** erklärte die Kammer, daß es Zweck eines Disclaimers sei, die Neuheit eines Anspruchs gegenüber der Lehre einer Entgegenhaltung wiederherzustellen, ohne etwas Neues hinzuzufügen; demnach müsse das, was ausgeklammert werde, ganz konkret schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder der Entgegenhaltung enthalten gewesen sein.

In **T 982/94** wurde im Beschwerdeverfahren in Anspruch 1 die ursprüngliche Untergrenze für den Verdrehungswinkel von 40° in 60° geändert, wobei der letztere Wert in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich offenbart war. Durch diese Änderung, mit der letztlich die Werte zwischen 40° und 60° aus dem ursprünglich für den Verdrehungswinkel beanspruchten Bereich ausgeklammert wurden, sollte der Einwand mangelnder Neuheit gegenüber dem Inhalt der Entgegenhaltung D1 ausgeräumt werden. In D1 war der Wert von 60° ausdrücklich als Obergrenze des bevorzugten Verdrehungswinkelbereichs zwischen 20° und 60° offenbart. Unter anderem aus diesem Grund war der in den geänderten Anspruch 1 eingeführte Disclaimer nach Überzeugung der Kammer durch die Offenbarung der Entgegenhaltung D1 hinreichend gestützt. Die Änderung entsprach daher den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ.

Jedoch hat die Kammer in **T 898/91** festgestellt, wenn es dem Beschwerdeführer um die Wiederherstellung der Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 1 gehe, helfe ihm die neu eingeführte Formulierung "weniger als 25 Gew.-% fett" nicht weiter, da in der Entgegenhaltung 1 der Bereich von 25 bis 65 Gew.-% nur als Beispiel für einen "niedrigen Fettgehalt" angegeben sei. Für den Fachmann gebe es daher keinen ersichtlichen Grund, einen Wert knapp unter 25 Gew.-% nicht auch unter der Lehre der Entgegenhaltung 1 zu subsumieren, so daß das Merkmal "weniger als 25 Gew.-%" nicht als Disclaimer für eine etwaige Überschneidung mit einem in der Entgegenhaltung 1 genannten konkreten Bereich angesehen werden könne. Anspruch 1 war daher im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ nicht haltbar.

In **T 863/96** (ähnlich auch **T 43/99**) verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, derzufolge nach Art. 123 (2) EPÜ ein Disclaimer formuliert werden dürfe, der genau definiert und auf die Offenbarung im Stand der Technik beschränkt sei, sofern diese Offenbarung zufällig neuheitsschädlich sei. Es gehe eindeutig hervor, daß der auf der Grundlage dieser Offenbarung zu formulierende Disclaimer nur zulässig sei, wenn die Entgegenhaltung, die diese Offenbarung enthält, für die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung nicht relevant sei, und daß sie dann aus dem Bereich des zu berücksichtigenden Stands der Technik ausscheiden müsse. Die Kammer verwies auf die

III.A.1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

Entscheidungen **T 4/80** (ABl. 1982, 149) und **T 170/87** (ABl. 1989, 441), in denen der Disclaimer nicht zugelassen wurde, weil der auszuschließende Gegenstand als für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant galt (s. auch **T 596/96**).

In **T 1071/97** führte die Kammer aus, daß es im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ nur dann zulässig sei, den Schutz für einen Teil des Gegenstandes der beanspruchten Erfindung, wie sie der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder dem erteilten Patent enthalten sei, dadurch zu beschränken, daß mittels eines Disclaimers Stand der Technik, auf den in den ursprünglichen Unterlagen nicht verwiesen werde, ausgenommen werde, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt seien: (i) der ausgenommene Gegenstand müsse exakt definiert und strikt auf den vorweggenommenen Gegenstand beschränkt sein; und (ii) bei der besagten Vorwegnahme müsse es sich um eine "zufällige Vorwegnahme" handeln, das heißt, daß sie als zufällig unter die Ansprüche der Anmeldung oder des Patents fallend betrachtet werden könne.

Die Bedingung (ii) bezieht sich insbesondere auf Fälle, in welchen die Offenbarung des Dokuments aus dem Stand der Technik dem Wortlaut der Ansprüche der im Hinblick auf Neuheit zu prüfenden Anmeldung oder des Patents unterfallen könnte, sich die Dokumente aber im technischen Gebiet oder in der gestellten Aufgabe oder deren Lösung unterscheiden. Mit anderen Worten, das vorveröffentlichte Dokument muß einem vollkommen anders gearteten, nicht verwandten Stand der Technik angehören, den der einschlägige Fachmann unter normalen Umständen für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit niemals in Erwägung ziehen würde. In jedem Falle ist ein besonders sorgfältiger Vergleich anzustellen zwischen dem, was fairerweise als dem Wortlaut des Anspruchs unterfallend zu betrachten ist und dem, was tatsächlich in dem Dokument dargestellt wird.

Die Kammer stellte fest, daß der Stand der Technik im vorliegenden Fall für den im Streitpatent beanspruchten Gegenstand hochrelevant sei und Bedingung (ii) daher eindeutig nicht erfüllt sei. Demzufolge war ein Disclaimer nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig und damit der erste Hilfsantrag insgesamt nicht gewährbar (siehe auch **T 608/96**, **T 917/94**, **T 159/95**, **T 13/97**, **T 645/95**).

In der Sache **T 596/96** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die erste Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Disclaimers sei, daß die Vorveröffentlichung **unstreitig neuheitsschädlich** sei. Im vorliegenden Fall seien die vom Beschwerdeführer zur Stützung des Disclaimers angeführten Dokumente jedoch nicht als Grundlage für einen Einwand gegen die Neuheit herangezogen worden.

Wie in **T 426/94** ausgeführt wird, steht die Aufnahme von im Streitpatent und auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmalen in einen Disclaimer zum Ausschluß einer zufälligen neuheitsschädlichen Vorbeschreibung von Teilen des beanspruchten Gegenstandes nach gängiger Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ nicht entgegen, wobei der Disclaimer möglichst nahe an den Wortlaut des Offenbarungsgehalts des neuheitsschädlichen Dokuments angepaßt sein sollte.

In der Sache **T 893/96** stellte die Kammer fest, daß der ursprünglich zugelassene Disclaimer,

mit dem der Anspruch nach der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten wurde, nicht zulässig war, weil er breiter war als die Vorbeschreibung, die er entkräften sollte, so daß er gegen die Bestimmungen des Art. 123 (2) EPÜ verstieß (s. auch **T 915/95**).

In **T 65/97** führte die Beschwerdeführerin einen Disclaimer ein, um die Offenbarung des vorveröffentlichten Dokuments D1 auszuschließen und damit für den beanspruchten Gegenstand Neuheit herzustellen. Der Disclaimer war aber nicht zulässig, da er nicht alles, was in D1 offenbart war, ausschloß.

Die Erfindung in der Sache **T 541/97** bezog sich auf einen Filter mit wasserlöslichem Papier für Tabakwaren. Das einzige kennzeichnende Merkmal, das zur Definition der Erfindung verwendet wurde, war der Parameter des Indexes für die Löslichkeit in Feuchtigkeit (MDI). Nach der Prüfung befand die Kammer, daß dieser MDI-Parameter und der entsprechende Test am Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht allgemein bekannt waren. Außerdem sei auch der Test für die Bestimmung dieses unüblichen Parameters, der ausreichend definiert werden müsse, um ein angemessen genaues und wiederholbares Ergebnis zu erzielen, in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht ausreichend definiert. Insbesondere müsse beim MDI-Test die richtige Art von Meßzylinder verwendet werden, wenn man den richtigen Parameterwert erhalten wolle.

Der Beschwerdeführer gab die Art des erforderlichen Meßzylinders durch eine Änderung des Anspruchs und der Beschreibung an, die er als Disclaimer betrachtete, der die Verwendung aller anderen Zylinder ausschließen sollte.

Die Kammer befand jedoch, daß die Änderung des Zylindertyps zu einer erheblichen Änderung des damit gemessenen MDI-Werts führen würde. Damit spiele der verwendete Zylindertyp eine wesentliche Rolle bei der Festlegung des Schutzzumfangs.

Die Kammer entschied, daß die Angabe des Zylindertyps nach der Einreichung der Anmeldung kein Disclaimer im anerkannten Sinne sei, weil sie weder den Patentschutz für einen ansonsten durch den Anspruch abgedeckten Teil des Gegenstands ausschließe noch dem Anspruch Neuheit gegenüber dem angeführten Stand der Technik verleihe oder ihn auf eine der zuvor offenbarten Alternativen einschränke. Statt dessen wähle sie etwas aus, das zuvor nie ausdrücklich genannt worden sei, und erweitere damit den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Dem weiteren Vorbringen des Anmelders, daß die Änderung die Rechtssicherheit erhöhe, konnte sich die Kammer nicht anschließen, weil ein Wettbewerber mit einem anderen Meßzylinder als dem nun im Anspruch angeführten andere Testergebnisse erhalten hätte.

Die Änderung, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung darstellte, hätte dem Beschwerdeführer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verholfen, der dem in **G 1/93** erläuterten Zweck des Art. 123 (2) EPÜ zuwiderlaufe.

In der kürzlich getroffenen Entscheidung **T 323/97** (ABl. 2002, ***) war die Kammer der Auffassung, daß Disclaimer nicht zulässig sind, die nicht auf der ursprünglich eingereichten Anmeldung basieren.

2. Teilanmeldungen

Europäische Teilanmeldungen können nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht (Art. 76 (1) EPÜ Satz 2). Alle in der Teilanmeldung offenbarten Merkmale müssen entweder in der Beschreibung oder den Ansprüchen oder in Zeichnungen der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Entsprechung finden.

In den Entscheidungen **T 527/88** und **T 514/88** (ABl. 1992, 570) wurden die in der Rechtsprechung zu Art. 123 (2) EPÜ entwickelten Grundsätze auch auf die Beziehung zwischen Teilanmeldung und Stammanmeldung übertragen: Der Gegenstand der geänderten Anmeldung oder des geänderten Patents (hier also der Teilanmeldung) müsse direkt und unzweideutig aus der ursprünglichen Offenbarung (hier also der Stammanmeldung) ableitbar sein und mit ihr übereinstimmen. Entsprechend dem in **T 873/94** (ABl. 1997, 456) geäußerten Gedanken erklärte die Kammer in **T 1221/97**, daß eine Teilanmeldung - unter anderem - die Erfordernisse sowohl des Art. 76 (1) EPÜ als auch des Art. 123 (2) EPÜ erfüllen müsse. Sie dürfe also weder über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgehen noch nach der Einreichung in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

In der Sache **T 276/97** ließ sich die Beschwerdebegründung wie folgt zusammenfassen: Da sich der Wortlaut der französischen Fassung des Art. 76 (1) EPÜ Satz 2 von dem des Art. 123 (2) EPÜ unterscheide, müsse der Rechtsprechung des EPA, wonach die Auslegung des Art. 123 (2) EPÜ auch für die des Art. 76 (1) EPÜ gelte, nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer schloß, daß sich die Prüfungsabteilung auf die deutsche und die englische Fassung gestützt und somit den Art. 76 (1) EPÜ falsch ausgelegt und angewandt habe.

Die Kammer entschied, daß Art. 76 (1) EPÜ Satz 2 und Art. 123 (2) EPÜ denselben Zweck haben, nämlich eine Rechtssicherheit für Dritte zu gewährleisten, die sich auf den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung verlassen, und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Patentanmeldern und Dritten herzustellen (vgl. **G 1/93**, ABl. 1994, 541, Nrn. 8, 9 und 16). Im übrigen bestätigte auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß sich die Art. 76 (1) EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ entsprechen. Der Begriff "éléments" in der französischen Fassung des Art. 76 (1) EPÜ könne nicht anders ausgelegt werden als die Begriffe "Gegenstand" bzw. "subject-matter" in der deutschen bzw. der englischen Fassung der Art. 76 (1) EPÜ und 123 (2) EPÜ. Außerdem bestätigte die Kammer, daß die französische Fassung des Art. 76 (1) EPÜ demselben Zweck diene wie die deutsche und die englische Fassung des Artikels, nämlich die Erweiterung des Inhalts der früheren Anmeldung durch die Einführung neuer Elemente bei der Einreichung der Teilanmeldung wie auch durch die Änderung der Stammanmeldung nach dem Anmeldetag zu untersagen.

In **T 289/95** stellte die Kammer klar, daß die Frage, ob ein Anspruch in einem auf eine Teilanmeldung erteilten Patent etwas "abdeckt" oder "umfaßt", was in der Stammanmeldung nicht konkret offenbart war, nicht der richtige Vergleichsmaßstab ist, um zu beurteilen, ob der Gegenstand in unzulässiger Weise erweitert wurde. Wie die Kammer ausführte, ist vielmehr

zu prüfen, ob der Gegenstand des angefochtenen Patents unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Stammanmeldung abzuleiten und mit ihr zu vereinbaren ist.

Die Entscheidung **T 176/90** geht von dem Grundsatz aus, daß die Erfindung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung so klar und vollständig offenbart sein müsse, daß sie vom Fachmann ausgeführt werden könne. Bei einer Erfindung, die sich auf eine generische Klasse chemischer Verbindungen beziehe, setze dies die Offenbarung der Struktur der Klasse - meist durch eine allgemeine Formel - und die Angabe eines Herstellungsverfahrens voraus. Nach Auffassung der ersten Instanz konnten die in der Teilanmeldung genannten Ether und Ester nicht aus der Stammanmeldung hergeleitet werden, da letztere nur die entsprechenden Alkohole offenbare. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß in der Stammanmeldung zwar nur Alkohole als Einzelverbindungen beschrieben seien, daß diese Lehre jedoch nicht nur darauf beschränkt sei. Sie umfasse vielmehr auch Ether und Ester der Alkohole, die durch die allgemeine Formel konkret definiert seien. Da die in der Stammanmeldung konkret genannten Alkohole unter die Definition der allgemeinen Formel fielen und als Beispiele für diese dienten, könne der Fachmann aus der Gesamtoffenbarung der Stammanmeldung die allgemeinen Ether und Ester dieser einzelnen Alkohole ableiten.

In **T 441/92** war eine Teilanmeldung eingereicht worden, deren Beschreibung im wesentlichen mit derjenigen der Stammanmeldung identisch war. Nach einer Änderung der Ansprüche umfaßte die Teilanmeldung denselben Gegenstand wie die Stammanmeldung, die in der Zwischenzeit erloschen war (so daß sich die Frage der Doppelpatentierung nicht stellte).

Die Kammer hielt fest, daß einem allgemein anerkannten Grundsatz des Patentrechts zufolge eine rechtswirksam eingereichte Teilanmeldung unabhängig und getrennt von der Stammanmeldung zu betrachten sei. Sobald also die Erfordernisse des Art. 76 (1) EPÜ erfüllt seien, müsse die Teilanmeldung völlig losgelöst von der Stammanmeldung geprüft werden und habe den verschiedenen Anforderungen des EPÜ eigenständig zu entsprechen.

Eine Teilanmeldung muß daher sowohl den Erfordernissen des Art. 76 (1) EPÜ als auch denen des Art. 123 (2) EPÜ entsprechen: sie darf weder über den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen noch darf sie nach der Einreichung so geändert werden, daß sie Gegenstände umfaßt, die über ihren eigenen Inhalt in der eingereichten Fassung hinausgehen.

In der vorliegenden Sache führten die nunmehr in der Teilanmeldung enthaltenen Ansprüche nach Ansicht der Kammer keine über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehenden Gegenstände ein und verstießen daher nicht gegen Art. 76 (1) EPÜ. Ebenso wenig wurde Art. 123 (2) EPÜ verletzt, da alle Ansprüche unmittelbar und eindeutig aus der Beschreibung der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung hergeleitet werden konnten.

Unbeanstandet blieb auch die Tatsache, daß in der ursprünglich eingereichten Teilanmeldung eine andere Erfindung beansprucht wurde als in den geänderten Ansprüchen. Zwar darf der Inhalt einer Anmeldung nach der Einreichung nicht geändert werden; der mit den Ansprüchen angestrebte Schutz kann jedoch über das Schutzbegehren der Ansprüche

in der eingereichten Fassung hinaus ausgedehnt werden, solange die Anmeldung anhängig ist - in dieser Hinsicht wird kein Unterschied zwischen einer normalen und einer Teilanmeldung gemacht.

Im übrigen konnte nicht davon ausgegangen werden, daß der Gegenstand der Ansprüche in der Stammanmeldung fallengelassen worden sei, weil die Stammanmeldung in diesem Fall bereits erloschen war. Nach Ansicht der Kammer konnte das Erlöschen der Stammanmeldung nicht bewirken, daß der Inhalt einer zuvor eingereichten Teilanmeldung geschmälert wurde.

In **T 542/94** hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung zurückgewiesen, weil ihr Gegenstand über den der Stammanmeldung hinausging. Dabei hatte sie sich aber auf Art. 123 (2) EPÜ bezogen statt richtig auf Art. 76 (1) EPÜ. Die Kammer stellte fest, daß die in Art. 76 (1) EPÜ genannte Voraussetzung für die Zulässigkeit der Ansprüche einer Teilanmeldung derjenigen des Art. 123 (2) EPÜ entspricht (siehe auch **T 441/92**). Da die Prüfungsabteilung ihrer Argumentation im wesentlichen einen Vergleich zwischen dem Gegenstand der Stammanmeldung und demjenigen des Anspruchs 1 der Teilanmeldung zugrunde gelegt habe, stützte sich ihre Entscheidung de facto auf Art. 76 (1) EPÜ. Der Beschwerdeführer werde also durch die unzutreffende Angabe des Zurückweisungsgrunds in der angefochtenen Entscheidung nicht benachteiligt, so daß kein Anlaß für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 67 EPÜ bestehe.

In **T 211/95** hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß eine Merkmalsgruppe des ursprünglichen Anspruchs 1 der Stammanmeldung im Anspruch 1 der Teilanmeldung ganz fehle, was die Bestimmungen von Art. 76 (1) EPÜ verletze. Die Kammer konnte dem nicht zustimmen. Denn es lagen zwei technisch unverknüpfte technische Lehren vor, die getrennt beansprucht werden konnten. Für den Fachmann war klar, daß die Merkmalsgruppe gemäß dem in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand für den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand unwesentlich war. Der Gegenstand der Teilanmeldung war in der Stammanmeldung unmittelbar und unzweideutig offenbart.

Im Fall **T 58/86** wurde entschieden, daß die unabhängigen Ansprüche einer Teilanmeldung in unzulässiger Weise über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung hinausgingen, da in ihnen jeweils ein wesentliches Merkmal des betreffenden Gegenstands der Stammanmeldung weggelassen worden war; eine Wiederaufnahme dieses Merkmals hätte zu einem Gegenstand geführt, der bereits in der Stammanmeldung geschützt war (Doppelpatentierung).

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3.1 Der "Neuheitstest"

In der Entscheidung **T 201/83** (ABl. 1984, 481) wird ausgeführt, die Prüfung darauf, ob Art. 123 (2) EPÜ eingehalten sei, sei im Grunde eine Neuheitsprüfung, d. h. durch die Änderung dürfe kein neuer Gegenstand entstehen. Die Entscheidung **T 136/88** folgte dieser Auffassung. **T 17/86** (ABl. 1989, 297, Korr. 415) ergänzt, daß die Neuheit sowohl in einer

Beschränkung, der Aufnahme eines weiteren Merkmals in den Anspruch als auch in einer Auslassung eines der Bestandteile einer Vorrichtung liegen könne. Der Neuheitstest wurde in die Prüfungsrichtlinien, C-VI, 5.4 übernommen.

In **T 416/86** (ABl. 1989, 308) wurde entschieden, die Tatsache, daß ein Arbeitsmittel (im vorliegenden Fall eine speziell ausgebildete Blende) bekannt sei, nehme dessen Äquivalente (hier also anders ausgebildete Blenden mit gleicher Wirkung) nicht neuheitsschädlich vorweg, selbst wenn diese an sich allgemein bekannt seien. Dies habe zur Folge, daß die Äquivalente eines offenbarten Arbeitsmittels als neu und somit als nicht offenbart zu betrachten seien, wenn die ursprünglichen Unterlagen darauf keinen Hinweis enthielten. In Anwendung dieses Grundsatzes entschied die Kammer, der Ersatz eines in der Erfindung offenbarten speziellen Merkmals durch einen umfassenderen allgemeinen Ausdruck sei als eine unter Art. 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Erweiterung zu betrachten, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte mit dem Anmeldungsgegenstand in Verbindung gebracht würden. Daher wurde der Austausch eines strukturell definierten Elements gegen dessen offenbarte Funktion im Patentanspruch als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ gewertet.

In der Entscheidung **T 873/94** (ABl. 1997, 456) wurde **dagegen** ausgeführt, daß der Neuheitstest zur Beurteilung der Frage, ob eine Änderung Art. 123 (2) EPÜ genüge, nicht geeignet sei, wenn die vorgeschlagene Änderung der Anmeldung darauf hinauslaufe, daß einem Anspruch ein beschränkendes Merkmal hinzugefügt werde. Im Anschluß an **G 1/93** wies die Kammer darauf hin, daß Art. 123 (2) EPÜ eindeutig der Gedanke zugrunde liege, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Angesichts dieser Überlegungen kann die Aufnahme eines nicht offenbarten beschränkenden Merkmals in einen Anspruch vor der Patenterteilung je nach den Umständen einen Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ darstellen oder nicht.

3.2 Der "Wesentlichkeitstest"

Der zweite von den Beschwerdekammern entwickelte "Test" für die Zulässigkeit einer Änderung im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ betrifft die **Streichung** von Merkmalen. In **T 66/85** (ABl. 1989, 167) wurde ausgeführt: Wird ein technisches Merkmal aus einem Anspruch gestrichen, um bestimmte Ausführungsarten der Erfindung nicht vom Patentschutz auszuschließen, so verstößt diese Anspruchserweiterung dann nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, wenn ein dieses Merkmal nicht enthaltender Anspruch von der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gestützt wird. Dabei ist unerheblich, ob das betreffende Merkmal für die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende erfinderische Idee relevant ist (s. auch **T 228/98**, Entscheidungsgründe 3.4.5).

T 133/85 (ABl. 1988, 441) betraf den Fall, daß ein Merkmal in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als für die Erfindung wesentlich beschrieben, jedoch im Anspruch nicht enthalten war. Der Anspruch war damit nicht von der Beschreibung gestützt (Art. 84 EPÜ). Eine **Änderung der Beschreibung** zur Stützung dieses Anspruchs war jedoch nach

Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig, weil eine geänderte Beschreibung mit der Angabe, daß dieses Merkmal für die Erfindung nicht wesentlich sei, einen Gegenstand enthalten hätte, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgegangen wäre.

Andererseits wird in **T 260/85** (ABl. 1989, 105) festgestellt, daß es nicht zulässig ist, **aus einem** unabhängigen **Anspruch** ein Merkmal zu **streichen**, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches Erfindungsmerkmal hingestellt worden ist, da dies gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieße. In den Entscheidungen **T 496/90**, **T 628/91** und **T 189/94** und kürzlich hinsichtlich der Streichung des Merkmals "substantially pure" **T 728/98** (ABl. 2001, 319) wurde diese Rechtsprechung bestätigt. In **T 628/91** ließ es jedoch der Offenbarungsgehalt der Anmeldung zu, ein strukturelles Merkmal durch ein funktionelles zu ersetzen, da einerseits dieses Merkmal nicht als wesentlich offenbart, andererseits dessen Funktion beschrieben war.

In der Entscheidung **T 415/91** ließ die Beschwerdekammer die Streichung des Merkmals "dreiphasig" eines Wechselstroms nicht zu: In der Beschreibung und in den Ansprüchen würden die niedrigen und die hohen Wechselstromspannungen durchweg als dreiphasig bezeichnet. Der Ausdruck "dreiphasig" komme in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung rund 200mal vor, und andere Phasen seien darin überhaupt nicht erwähnt. Der Fachmann würde bei Durchsicht der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die zahlreichen Bezugnahmen auf einen "dreiphasigen" Wechselstrom nicht unbedingt nur als Beispiele ansehen. Es sei zwar durchaus möglich, daß er durch Nachdenken und dank eigener Vorstellungskraft auf den Gedanken komme, die Verwendung von Dreiphasenwechselstrom sei für die Erfindung nicht wesentlich. Dies wäre aber das Ergebnis eigener Überlegungen und gehöre nicht zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. In **T 236/95** prüfte die Kammer, ob drei gestrichenen Merkmale unter Berücksichtigung der aus der ursprünglichen Beschreibung entnehmbaren Aufgabe als wesentliche Erfindungsmerkmale dargestellt waren. Sei diese Aufgabe ohne die betreffenden Merkmale nicht mehr zu lösen, so könnten sie nicht als unwesentlich betrachtet werden.

Die Maßgeblichkeit der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen wird auch in der Entscheidung **T 331/87** (ABl. 1991, 22) deutlich, in der die Streichung eines unwesentlichen Merkmals für zulässig erachtet wurde: Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, daß erstens das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden sei, zweitens es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen solle, nicht unerlässlich sei und drittens das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordere (ebenso **T 60/90**, s. oben III.A.1.5.4).

In **T 396/95** wandte die Kammer die oben genannten Kriterien an und befand, daß das gestrichene Merkmal der "Carbonisierung" zwar nicht ausdrücklich als für die Erfindung wesentlich bezeichnet werde, die ganze Darstellung der Erfindung aber indirekt hierauf schließen lasse. Das Merkmal sei im Lichte der technischen Aufgabe, deren Lösung es diene, für die Funktion der Erfindung unverzichtbar. Wenn die Erfindung die Bereitstellung

gekühlter Getränke betroffen hätte und die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nur in einer Verbesserung der Wasserkühlung im Hinblick auf die Ausgabe gekühlter Getränke bestanden hätte, wäre der Fachmann in der Tat nicht auf den Gedanken gekommen, daß das Merkmal der Kohlensäureanreicherung für die Funktion der Erfindung unerläßlich sei. Im vorliegenden Fall habe die ursprünglich eingereichte Anmeldung jedoch ein "Wassercarbonisierungssystem" betroffen und die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe auch eine verbesserte Mischung von Gas und Flüssigkeit eingeschlossen. Unter diesen Umständen gehe der Fachmann davon aus, daß das Merkmal der Carbonisierung für die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe unabdingbar sei.

In **T 374/93** argumentierte der Einsprechende gegenüber der Kammer, daß die der Suspension gemäß Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung zuzusetzende Menge des Polymers ein wesentliches Merkmal sei und daher nach Art. 123 (2) EPÜ nicht gestrichen werden dürfe. Die Kammer sah dies anders. Im vorliegenden Fall war der ursprünglichen Anmeldung als Ganzes nämlich eindeutig zu entnehmen, daß die der Suspension zuzusetzende Menge eines kationischen Polymers von verschiedenen Parametern abhing und durch Versuche leicht ermittelt werden konnte. Ein Fachmann hätte die fragliche Textstelle daher nach Ansicht der Kammer im Lichte der gesamten ursprünglichen Patentschrift als Anleitung zur leichteren Ermittlung der optimalen Menge des kationischen Polymers oder als vorteilhafte Ausführungsart der ursprünglich offenbarten Erfindung verstanden. Vor diesem Hintergrund erschien das aus der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 gestrichene Merkmal, wonach die Menge des zuzusetzenden Polymers schrittweise erhöht werden muß, wenn der Wert des kationischen Bindemittels von knapp über 0,5 % auf knapp unter 0,5 % gesenkt wird, eher unvereinbar mit der Lehre der ursprünglichen Anmeldung. Die Kammer befand dann jedenfalls, daß der Fachmann bei der Lektüre der fraglichen Textstelle, die mehrere relativierende Begriffe und Ausdrücke wie "in einigen Fällen", "z. B.", "normalerweise" und "in der Regel" enthielt, das aus dem ursprünglichen Anspruch 1 gestrichene Merkmal nicht unmittelbar und eindeutig als zwingend notwendig erkannt hätte.

In der Entscheidung **T 784/97** führte die Patentinhaberin an, daß ein vorveröffentlichtes Dokument den Fachmann darauf aufmerksam gemacht hätte, daß das strittige Merkmal nicht wesentlich sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß die Frage, ob ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs als "wesentlich" zu erachten ist, keine Frage der Offenbarung im Stand der Technik sein könne. Es müsse vielmehr bewertet werden, welche Lehre ein Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmen würde. Im vorliegenden Fall wußte der Fachmann auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Unterlagen, daß die Teilchengröße einen Teil der angeblichen Erfindung darstellte, sodaß dieses Merkmal nicht zu einem späteren Zeitpunkt aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen werden könne, da dies Art. 123 (2) EPÜ und Art. 100 (c) EPÜ verletzen würde.

Der Versuch des Beschwerdegegners, Art. 123 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, daß die Aufnahme von zuvor als nicht wesentlich beschriebenen Merkmalen in einen Anspruch unzulässig ist, muß zwangsläufig fehlgehen. Die Kammer ging bei dieser Feststellung in **T 583/93** (ABl. 1996, 496) von der Überlegung aus, daß das EPÜ der Neuformulierung einer Erfindung nicht entgegensteht, solange die Erfordernisse des Art. 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind. Eine Neuformulierung ist häufig erforderlich, wenn einem Stand der Technik Rechnung

zu tragen ist, der dem Anmelder am Prioritätstag nicht bekannt war. Es kann also durchaus sein, daß Merkmale, die am Prioritätstag als bloße Möglichkeit beschrieben werden, später als wesentlich zu betrachten sind, weil sie die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen müssen. Die Einführung solcher Merkmale ist unter der Voraussetzung zulässig, daß erstens die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine geeignete Grundlage für Abgrenzungen dieser Art bietet und zweitens die daraus resultierende Merkmalskombination noch mit der Lehre der Anmeldung in Einklang steht.

3.3 Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

Einige Beschwerdekammerentscheidungen stehen dem "Neuheitstest" für die Zulässigkeit von Änderungen einer Patentanmeldung distanziert gegenüber. **T 133/85** (ABl. 1988, 441) erinnert daran, daß Sorgfalt geboten sei, wenn die für die Neuheit geltenden Rechtsvorschriften auf Fragen angewandt würden, die sich im Zusammenhang mit Art. 123 (2) EPÜ stellten. In **T 177/86** wird der Neuheitstest als "wenig hilfreich" bei der Prüfung der Frage der Zulässigkeit der Erweiterung eines Anspruchs bezeichnet.

In der Entscheidung **T 194/84** (ABl. 1990, 59) ging es um Änderungen, die zu einer Verallgemeinerung des Anmeldungsgegenstands oder zur Streichung eines Merkmals (hier die Verwendung von Zellulosefasern generell anstatt natürlicher Zellulosefasern in einer Elektrode einer elektrischen Akku-Zelle) führten. Der Patentinhaber hatte argumentiert, die Änderung sei zulässig, weil die ursprüngliche Anmeldung für einen Gattungsanspruch auf Zellulosefasern neuheitsschädlich wäre. Nach Auffassung der Kammer beruhte diese Sichtweise auf einer falschen Anwendung des "Neuheitstests". Die Prüfung auf eine Erweiterung entspreche der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden müsse, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbaren Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten ließen. Eine Änderung sei nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder - anders ausgedrückt - der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu sei oder wenn - unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet - die Änderung des Inhalts für einen hypothetischen künftigen Anspruch neuheitsschädlich wäre, der ursprüngliche Inhalt hingegen nicht. Wichtig sei dabei, daß die Änderung des Inhalts geprüft werde, d. h. der geänderte Inhalt abzüglich des ursprünglichen; diese Prüfung sei auch auf Änderungen durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals anwendbar.

In der Entscheidung **T 514/88** (ABl. 1992, 570) wird die Ansicht vertreten, daß die beiden Tests, die bei einer vor der Erteilung durch Weglassen eines Merkmals erfolgten Anspruchserweiterung durchzuführen sind, nämlich die Frage nach der Wesentlichkeit (oder Unwesentlichkeit) und der Neuheitstest, einander nicht widersprechen, sondern auf dem gleichen Grundsatz beruhen. In beiden Fällen gehe es um die Kernfrage, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung vereinbar sei. Das heißt, sie müsse unmittelbar und eindeutig aus der gesamten ursprünglichen Offenbarung ableitbar sein und dürfe nicht in Widerspruch zu ihr stehen. Diese Sichtweise teilen die Entscheidungen **T 527/88** und **T 685/90**.

Eine distanzierte Haltung zum Neuheitstest wird in der Entscheidung **T 118/89** eingenommen, die gleichzeitig die Bedeutung der oben genannten Kernfrage unterstreicht, wenn dort ausgeführt wird, daß die Zulässigkeit von Änderungen während des Erteilungsverfahrens losgelöst vom Stand der Technik allein aufgrund eines Vergleichs des mit den jeweils gültigen Ansprüchen verfolgten Schutzbegehrens und des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglichen Fassung festgestellt werden könne. Es bestehe somit keine sachliche Notwendigkeit, Neuheitstests bzw. modifizierte Neuheitstests vorzunehmen. Lediglich die Vorgehensweise sei bei der Neuheitsprüfung und bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Änderung gemäß Art. 123 (2) EPÜ insofern analog, als auch bei der Neuheitsprüfung ein direkter Vergleich angestellt werde, nämlich zwischen den Patentansprüchen und dem Offenbarungsgehalt des möglicherweise neuheitsschädlichen Dokuments oder sonstigen Sachverhalts, also dem Stand der Technik.

Auch aus den Entscheidungen **T 288/92** und **T 187/91** (ABl. 1994, 572) ergibt sich, daß die entscheidende Frage ist, ob die Änderung unmittelbar und unzweideutig aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ableitbar ist. In **T 288/92** machte der Beschwerdeführer/Anmelder geltend, daß die Änderung zu einer Beschränkung des ursprünglichen Anspruchs führe. Die Kammer verwarf dieses Argument und stellte fest, daß das in Art. 123 (2) EPÜ enthaltene Verbot eines Gegenstands, der "über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht", die Aufnahme technischer Angaben unterbinde, die ein Fachmann der Anmeldung in der eingereichten Fassung objektiv nicht entnommen hätte; maßgebendes Kriterium für die Prüfung einer Änderung auf ihre Zulässigkeit nach Art. 123 (2) EPÜ sei daher die "Ableitbarkeit" (s. **T 383/88**) und nicht ein bloßer Vergleich zwischen dem Umfang des geänderten und dem des ursprünglichen Anspruchsgegenstands. Die Kammer sah hierin ein **schlüssiges Verfahren** zur Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung. Jeder andere "Test" wie der "Neuheitstest" werfe zwangsläufig hypothetische Fragen auf. Unter den gegebenen Umständen hielt es die Kammer nicht für statthaft, eine Summenformel, die eine Klasse chemischer Verbindungen definierte, so zu ändern, daß eine ursprünglich offenbarte generische Definition eines Substituenten auf einen (einzelnen) spezifischen Substituenten beschränkt wird, der willkürlich aus chemischen Individuen, so etwa aus den Beispielen, ausgewählt wird, wenn eine solche Beschränkung durch den allgemeinen Teil der Beschreibung in keiner Weise gestützt wird (s. auch **T 859/94**).

Im Verfahren **T 187/91** beantragte der Beschwerdeführer die Patentierung eines faseroptischen Verstärkers. In den Ansprüchen der Anmeldung in der eingereichten Fassung waren "mehrere Pumplichtquellen", also **zwei** oder mehr Lichtquellen, erwähnt, während sich die geänderten Ansprüche auf "eine Pumplichtquelle" bezogen und somit Schutz für einen faseroptischen Verstärker mit **einer** oder mehr Lichtquellen beehrten. Die Kammer räumte zwar ein, daß ein enger gedanklicher Zusammenhang zwischen der Bewertung der Neuheit und der Beurteilung der Frage bestehe, was eine nach Art. 123 (2) EPÜ zulässige Änderung darstelle. Sie führte jedoch weiter aus, daß hinter Art. 123 (2) EPÜ zwei dem Art. 54 fremde Überlegungen stünden: Zum einen solle der Leser einer Patentanmeldung, die gemäß Art. 93 (1) EPÜ nach Ablauf von 18 Monaten veröffentlicht werde, Aufschluß über die maximale Ausdehnung ihres Gegenstands und damit ihren größtmöglichen Inhalt erhalten, und dies geraume Zeit bevor die Anmeldung einschließlich der Ansprüche nach der Erstellung des

europäischen Recherchenberichts und der sich anschließenden Prüfung ihre endgültige Fassung erhalte. Zum anderen liege der Bestimmung, die eine Verbindung zwischen den Ansprüchen und dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung herstelle, der Gedanke zugrunde, daß die Ansprüche des erteilten Patents, soweit erforderlich nach entsprechender Änderung, einen angemessenen Schutz für den in der eingereichten Anmeldung enthaltenen erfinderischen Gegenstand gewähren sollten.

Die Kammer entschied, daß ein fachkundiger Leser der eingereichten Anmeldung bei der Ausführung der beschriebenen Erfindung den Einsatz einer einzigen Lichtquelle ernsthaft erwägen und weder durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung noch durch sein allgemeines Fachwissen dazu veranlaßt würde, diese Möglichkeit auszuschließen. Bei einer sorgfältigen Analyse des gesamten Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung käme der Leser überdies nicht auf den Gedanken, daß der Einsatz mehrerer Lichtquellen für die Erfindung wesentlich sei und die angestrebten Ziele nur so erreicht werden könnten. Vielmehr müsse die Anmeldung in der eingereichten Fassung dahingehend ausgelegt werden, daß ihr Inhalt als eine mögliche praktische Variante der bevorzugten Ausführungsart der Erfindung einen faseroptischen Verstärker mit nur einer Lichtquelle einschließe.

Die Kammern hatten sich in mehreren Entscheidungen zur Auslegung des Ausdrucks „klar und eindeutig ersichtlich“ zu äußern. Diese Entscheidungen bieten außerdem konkrete Beispiele für die Anwendung dieses Kriteriums.

Die Entscheidung **T 367/92** liefert ein Beispiel für eine Änderung, die gemäß Art. 123 (2) EPÜ zurückgewiesen wurde, weil sie einen spezifischen Begriff enthielt, der nach Auffassung der Kammer nicht als klar und eindeutig aus dem ursprünglich offenbarten generischen Begriff ableitbar angesehen werden konnte. Im vorliegenden Fall hing die Frage der Zulässigkeit gemäß diesem Artikel letztlich davon ab, ob der generische Begriff "Polyester" mit dem spezifischen Begriff "Polyethylenterephthalat" gleichgesetzt werden kann. Das einzige Dokument, das der Beschwerdeführer (Patentinhaber) zur Stützung seiner Behauptungen beibrachte, bewies nur, daß Polyethylenterephthalat ein Polyester ist (was nie bestritten worden war), nicht aber, daß "Polyester" implizit "Polyethylenterephthalat" bedeutet.

In **T 925/98** offenbarten die ursprünglich eingereichten Unterlagen des Streitpatents einen allgemeinen Bereich von 30 % bis 60 % und einen bevorzugten Bereich von 35 % bis 50 %. Unter Bezugnahme auf **T 2/81**, ABl. 1982, 394, Nr. 3; **T 201/83**, ABl. 1984, 481, **T 53/82**, **T 571/89**, **T 656/92**, **T 522/96**, **T 947/96** stellte die Kammer fest, daß im Fall einer Offenbarung sowohl eines allgemeinen als auch eines bevorzugten Bereichs eine Kombination des bevorzugten offenbarten engeren Bereichs und eines der Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, aus der ursprünglichen Offenbarung des Streitpatents eindeutig herleitbar sei. Die Beanspruchung eines Bereichs von 30 - 50 % verstoße daher nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ. Im vorliegenden Fall wiesen graphische Darstellungen zudem darauf hin, daß der beanspruchte Bereich tatsächlich der effizienteste sei.

In **T 823/96** ging es darum, ob die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bereits eine Zusammensetzung offenbarte, die null Prozent eines UV-Absorbers enthält. Bei

der Beantwortung dieser Frage galt es nach Auffassung der Kammer den gesamten Inhalt der Anmeldung zu berücksichtigen und nicht nur einzelne Teile der Beschreibung, auf die sich der Beschwerdeführer stützte. Die Kammer stellte ferner fest, daß unter einer "impliziten Offenbarung" nicht ein Sachverhalt zu verstehen ist, der nicht zum technischen Informationsgehalt eines Dokuments gehört, von diesem aber möglicherweise nahegelegt wird. Als "implizite Offenbarung" ist danach nur etwas anzusehen, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt wird, sich aber klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergibt. Demnach muß das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens womöglich nahelegt. Diese beiden Fragen müssen vielmehr streng getrennt werden. Die Kammer befand daher entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers, daß das allgemeine Fachwissen in der angefochtenen Entscheidung nicht unterschätzt worden war.

In **T 329/99** stellte die Kammer fest, daß klar danach unterschieden werden müsse, ob eine besondere Ausführungsform in einer Anmeldung explizit oder implizit offenbart werde oder ob diese Ausführungsform lediglich durch die Offenbarung der Anmeldung nahegelegt werde: Eine besondere technische Ausführungsart könnte durch den Inhalt einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nahegelegt werden, ohne daß sie jedoch zu ihrer expliziten oder impliziten Offenbarung gehört und damit als brauchbare Grundlage für Änderungen dient, die die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllen.

In **T 917/94** entschied die Kammer, daß das Weglassen eines Anspruchsmerkmals nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoße, wenn dieses Merkmal implizit durch zwei andere Merkmale definiert werde; da es daher überflüssig sei, schaffe dieses Weglassen keinen Gegenstand, der über den der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

Art. 123 (3) EPÜ verbietet im Einspruchsverfahren Änderungen der erteilten Patentansprüche, die den Schutzbereich des europäischen Patents erweitern.

1. Allgemeines

In **T 325/95** änderte der Patentinhaber einen erteilten Anspruch durch Einführung einschränkender Merkmale, die nur in der Beschreibung offenbart waren. Der Beschwerdeführer/Einsprechende machte geltend, der erteilte Anspruch 1 stecke praktisch keinerlei Schutzbereich ab, weil er ungültig sei, da sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Da die dem Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale in keinem der erteilten abhängigen Ansprüche aufgeführt seien, falle der jetzt von dem geänderten Anspruch 1 abgedeckte Gegenstand unter keinen der Ansprüche. Deshalb sei durch die Einführung der nur in der Beschreibung offenbarten Merkmale der Umfang der Ansprüche im Sinne des Art. 123 (3) EPÜ erweitert worden.

Die Kammer führte aus, daß dieser Argumentation die Annahme zugrunde liege, der in Art.

123 (3) EPÜ erwähnte Schutzbereich hänge nicht nur vom tatsächlichen Wortlaut der Ansprüche, sondern auch von ihrer Gültigkeit gegenüber dem Stand der Technik ab. Diese Annahme werde jedoch von der ausdrücklichen Aussage in Art. 69 EPÜ, daß "der Schutzbereich des europäischen Patents ... durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt [wird]", nicht gestützt.

Die Argumentation des Beschwerdeführers setze nämlich auch voraus, daß im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche immer eine Entsprechung im erteilten Anspruchssatz hätten. Auch dies entspreche nicht der ständigen Rechtsprechung des EPA. Die Kammer verwies beispielsweise auf die Entscheidung **G 2/88** (ABl. 1990, 93), wonach es nach Art. 123 (3) EPÜ zulässig sei, einen erteilten Anspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch durch einen auf eine neue Verwendung des Stoffes oder des Stoffgemisches gerichteten Anspruch zu ersetzen.

In der Sache **T 1149/97** (ABl. 2000, 259) befand die Kammer, daß der Erlaß des Beschlusses über die Erteilung eines europäischen Patents normalerweise eine Zäsur für die Vornahme von Änderungen an den Anmeldungsunterlagen im europäischen Verfahren bildet, sofern kein Einspruch vorliegt. Ist ein Einspruch eingelegt worden, so kann eine Zäsurwirkung aufgrund der Erteilung eines Patents in den Beschränkungen gesehen werden, die nach R. 57a EPÜ, R. 87 EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ für weitere Änderungen der Patentschrift gelten. Obwohl sich Art. 123 (3) EPÜ nur auf die Ansprüche des europäischen Patents bezieht, können Änderungen an der Beschreibung und den Zeichnungen auch den Schutzbereich nach Art. 69 (1) EPÜ erweitern.

Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 84 EPÜ und Art. 69 EPÜ vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepaßt worden und wurde dabei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Übereinstimmungsmängel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift noch in die Ansprüche in der erteilten Fassung aufgenommen werden, ohne daß ein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ vorliegt. Dies gilt analog für einen Gegenstand, der bei einer solchen Anpassung nur aus Gründen der Verständlichkeit und mit dem Hinweis darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, daß er sich nicht auf die beanspruchte Erfindung bezieht.

In **T 666/97** war im Produktanspruch des Hilfsantrags ein Verfahrensmerkmal nicht mehr enthalten, das der erteilte Produktanspruch enthalten hatte. Aus der Tatsache, daß der Gegenstand, für den gemäß Hilfsantrag Schutz beansprucht werde, ein Produkt sei, folge, so die Kammer, daß er nur durch Merkmale gekennzeichnet werden könne, die sich im/am Produkt selbst manifestieren. Das bedeute, daß Manipulationen, die bei der Herstellung des Produkts stattfinden, aber nicht zu Produktmerkmalen führen, für die Definition des beanspruchten Produkts und somit den Schutzbereich des Anspruchs keine Relevanz hätten. Dies sei eine zwangsläufige Konsequenz der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Gegenstand eines Product-by-process-Anspruchs seine Neuheit nicht aus neuen Verfahrensschritten erlange, sondern nur aus strukturellen Merkmalen (s. **T 205/83**, ABl. 1985, 363).

Zur Beantwortung der Frage nach der Erfüllung der Forderung des Art. 123 (3) EPÜ müsse

somit entschieden werden, ob das weggelassene "Product-by-process"-Merkmal technische Bedeutung für die Definition des beanspruchten Produkts habe, d. h. ob es ein Produktmerkmal sei. Die Kammer stellte fest, daß es sich hier um kein Produktmerkmal gehandelt habe. Daher sei der Anspruch nicht im Sinne des Art. 123 (3) EPÜ erweitert worden.

2. Verallgemeinerung eines Merkmals

Nach Auffassung der Beschwerdekammer in der Sache **T 371/88** (ABl. 1992, 157) stellt es keinen Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ dar, wenn ein enger Begriff im erteilten Anspruch, der streng nach seiner wörtlichen Bedeutung eine in der Beschreibung enthaltene Ausführungsform nicht klar umfaßt, durch einen weiteren Begriff ersetzt wird. Allerdings dürfe der zu enge Begriff im gegebenen Zusammenhang in seiner technischen Bedeutung nicht schon so klar sein, daß er auch ohne Auslegung unter Zuhilfenahme von Beschreibung und Zeichnungen den Schutzbereich bestimmen könne; des weiteren müsse aus der Beschreibung und den Zeichnungen und aus dem Prüfungsverfahren bis zur Patenterteilung hinreichend klar werden, daß die weitere Ausführungsform zur Erfindung gehöre und daß niemals beabsichtigt gewesen sei, sie vom Patentschutz auszuschließen.

Im Fall **T 795/95**, konnte die Kammer der Beschwerdeführerin darin nicht folgen, daß die Streichung des Merkmals "bevorzugt Polyvinyl oder Polyäthylen" im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 eine Erweiterung des Schutzbereichs darstelle.

Für den Schutzbereich sei die Angabe "bevorzugt Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" ohne Bedeutung, denn er werde durch den allgemeineren Begriff "Kunststoff" und nicht durch die speziellen, bevorzugten Stoffe "Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" bestimmt. Die Streichung eines als "bevorzugt" bezeichneten Merkmals stelle dann keine Erweiterung des Schutzbereichs dar, wenn dieses Merkmal im erteilten Patentanspruch von einem ihm vorangestellten allgemeinen Merkmal umfaßt werde (hier: "Kunststoff"), das den Schutzbereich bestimme.

3. Merkmalsverschiebungen

In der Entscheidung **T 16/86** führte die Kammer aus, daß es der Gegenstand des Anspruchs als Ganzes sei, der die Erfindung verkörpere: Solange sich eine Merkmalsverschiebung innerhalb eines Anspruchs nicht auf dessen Bedeutung auswirke, bleibe der Schutzbereich unverändert und die Änderung verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ bzw. Art. 123 (3) EPÜ.

In **T 160/83** erhob die Kammer keinen Einwand dagegen, daß der Beschwerdeführer den kennzeichnenden Teil so änderte, daß dieser ein zuvor im Oberbegriff enthaltenes Merkmal aufwies, das aber in der Entgegenhaltung, die den nächstliegenden Stand der Technik bildete, nicht enthalten war.

Auch in **T 96/89** ließ die Beschwerdekammer die Verschiebung von Merkmalen aus dem Oberbegriff eines Anspruchs in den kennzeichnenden Teil zu. Der Gegenstand des Patentanspruchs werde dadurch nicht verändert und somit der Schutzbereich nicht erweitert. Es verstoße auch nicht gegen Art. 123 (3) EPÜ, wenn Begriffe im Oberbegriff zunächst

verallgemeinert und dann im kennzeichnenden Teil wieder auf den ursprünglich offenbarten Gehalt eingeschränkt würden. Gemäß R. 29 (1) EPÜ seien Ansprüche gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik abzugrenzen: Um überhaupt einen Oberbegriff eines unabhängigen Anspruchs bilden zu können, sei es oft unerlässlich, aus zwei engen Begriffen (dem Anmeldungsgegenstand und dem nächstkommenden Stand der Technik) einen allgemeinen Begriff zu wählen, der beide überdecke.

In der Entscheidung **T 49/89** wurde im Einspruchsverfahren der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf eine besondere Ausführungsform gemäß dem erteilten abhängigen Anspruch 2 beschränkt. Eine Erweiterung des Schutzbereichs lag nach Auffassung der Kammer nicht vor, weil der neue Anspruch 1 sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 aufwies und die neu aufgenommenen Merkmale lediglich Präzisierungen der im erteilten Anspruch enthaltenen waren. Der Schutzbereich eines europäischen Patents werde durch den Inhalt **aller** Patentansprüche bestimmt und nicht durch den Inhalt eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche. Daher könne z. B. bei fehlender Neuheit eines unabhängigen Anspruchs ein von diesem abhängiger Anspruch Bestand haben und der Patentinhaber sich auf diesen beschränken. Auch sei es für die Bestimmung des Schutzbereichs unwichtig, ob Merkmale im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil enthalten seien, so daß Umstellungen Art. 123 (3) EPÜ nicht verletzen.

4. Kategoriewechsel

Mit der Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren, insbesondere dem Wechsel von einem Stoff- zu einem Verwendungsanspruch, befaßte sich die Entscheidung **G 2/88** (ABl. 1990, 93). Die Große Beschwerdekammer vertrat dort die Ansicht, daß eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren nicht nach Art. 123 (3) EPÜ zu beanstanden sei, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Art. 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führe. In diesem Zusammenhang könne das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben, denn es bestehe ein klarer Unterschied zwischen dem Schutzbereich und den Rechten aus einem europäischen Patent. Der Schutzbereich eines Patents werde durch den Inhalt der Patentansprüche (Art. 69 (1) EPÜ) und insbesondere durch deren Kategorie und die technischen Merkmale bestimmt. Die Rechte, die ein europäisches Patent seinem Inhaber verleihe (Art. 64 (1) EPÜ), ergäben sich dagegen aus den Rechtsvorschriften der benannten Vertragsstaaten. Ganz allgemein gehe es bei der Bestimmung des "Schutzbereichs" eines Patents darum, was in Anbetracht der Anspruchskategorie und der technischen Merkmale geschützt werde, während die "Rechte aus einem Patent" sich darauf bezögen, wie ein solcher Gegenstand geschützt werde.

Die Überlegungen bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung, die einen Wechsel der Anspruchskategorie bedeute, seien grundsätzlich dieselben wie bei jeder anderen Änderung, die gemäß Art. 123 (3) EPÜ auf ihre Zulässigkeit zu prüfen sei.

Wenn erteilte Ansprüche, die auf "einen Stoff" und "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet seien, so geändert würden, daß die geänderten Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet seien, so sei dies nach Art. 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden. Es sei nämlich als ein dem

EPÜ zugrunde liegendes Prinzip anerkannt, daß ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht werde, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewähre, d. h. für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands. Daraus folge, daß es einem Anspruch für einen Gegenstand per se an Neuheit mangle, wenn nachgewiesen werde, daß dieser Gegenstand, z. B. ein Stoff, bereits zum Stand der Technik gehöre. Daraus folge aber auch, daß ein Anspruch für eine bestimmte Verwendung eines Stoffes tatsächlich nur insoweit ein Anspruch für den Gegenstand (z. B. den Stoff) sei, als dieser im Verlauf einer bestimmten Tätigkeit (der Verwendung) verwendet werde, wobei dieser Umstand ein zusätzliches technisches Merkmal des Anspruchs sei. Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs sei demnach kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se.

In **T 912/91** beanspruchte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Verwendung von Graphit zur Herstellung eines gesinterten Keramik-Verbundwerkstoffes mit bestimmten Eigenschaften. Die Kammer stellte sich auf den Standpunkt, daß der Wechsel der Anspruchskategorie von den erteilten Erzeugnisansprüchen für Verbundwerkstoffe zu den besagten Verwendungsansprüchen den Schutzbereich der erteilten Ansprüche nicht erweitere. Selbst wenn man davon ausginge, daß der Verwendungsanspruch begrifflich mit einem Anspruch gleichzusetzen sei, der auf ein die Verwendung von Graphit im Sinterwerkstoff umfassendes Verfahren gerichtet sei, und daß infolge des Art. 64 (2) EPÜ auch dem aus diesem Verfahren hervorgehenden Erzeugnis Schutz verliehen werde, könne man nicht von einer Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des Art. 123 (3) EPÜ sprechen, da der gesinterte Verbundwerkstoff in dem Verwendungsanspruch enger definiert sei als der Verbundwerkstoff des erteilten Anspruchs (kleinerer Bereich des Graphitgehalts usw.).

In **T 134/95** war die im Patent beanspruchte Vorrichtung, ein "Behälter zur medizinischen Verwendung", für die getrennte Aufnahme von drei verschiedenen vorgegebenen Verbindungen und deren Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung gedacht. Der Patentschutz erstreckte sich demnach auf die Vorrichtung und zwangsläufig zumindest auch auf ihre Verwendung zur Aufbewahrung und späteren Mischung. Durch Änderungen wurde der Anspruch zu einem Verwendungsanspruch für den Behälter, der die Vorrichtung als solche nicht mehr schützte.

Die Kammer schickte zunächst voraus, daß die sogenannten Vorrichtungserfindungen für einen ganz bestimmten Zweck gedacht sind und in der Regel nicht für andere Zwecke eingesetzt werden können, und stellte dann fest, daß der Wechsel der Anspruchskategorie, d. h. die Umstellung von Ansprüchen für einen Behälter auf Ansprüche für dessen Verwendung, im vorliegenden Fall zu einer Einschränkung des Schutzbereichs führte. Die Änderung war somit zulässig.

Im vorliegenden Fall befand die Kammer entgegen dem Vorbringen der Einsprechenden, die die "Herstellung einer Infusionslösung" zu erkennen vermeinten, daß die Verwendung des Behälters nicht zur Herstellung eines Erzeugnisses führte, sondern vielmehr auf zwei aufeinanderfolgende Handhabungsschritte abzielte (nämlich zunächst die gesonderte, sterile Aufbewahrung der drei Lösungen und dann deren sterile Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung), wie dies bereits ausdrücklich im Anspruch des erteilten Patents ausgeführt worden war (wonach Innenraumteile zur getrennten Aufnahme der drei Lösungen und deren

anschließender Mischung unmittelbar vor der Anwendung dienen). Die Erfindung sollte dafür sorgen, daß alle drei Lösungen die Aufbewahrungsphase intakt überstehen (und erst unmittelbar vor der Anwendung gemischt werden, so daß sich die Mischung nicht vorzeitig verändert). Die beiden Verfahrensschritte bewirkten also keineswegs eine Veränderung der Ausgangslösungen zur Herstellung eines Erzeugnisses. Die Kammer stufte die Verwendung daher als "Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer Wirkung oder eines Ergebnisses" ein und hielt den Wechsel der Anspruchskategorie vor diesem Hintergrund für zulässig.

In **T 279/93** stellte die Kammer fest, daß ein Anspruch für die Verwendung einer Verbindung A in einem Verfahren zur Herstellung der Verbindung B keinen breiteren Schutzbereich hat als ein Anspruch für ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung B aus der Verbindung A. In der Entscheidung **G 2/88** wurde bereits früher ausgeführt, daß die technischen Merkmale eines Anspruchs für eine Tätigkeit die physischen Schritte sind, die diese Tätigkeit definieren (s. Nr. 2.5). Im vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sich der ursprünglich eingereichte Verfahrensanspruch 1, der Verfahrensanspruch 1 in der erteilten Fassung und der nun im Beschwerdeverfahren eingereichte Verwendungsanspruch 1 allesamt auf die gleichen physischen Schritte bezogen und somit alle denselben Umfang hatten. Hiervon ausgehend ergab sich aus dem Verwendungsanspruch also kein breiterer Schutzbereich als aus dem Verfahrensanspruch in der erteilten Fassung (s. **T 619/88**).

Der Wechsel von einem Erzeugnisanspruch zu einem Anspruch auf Verwendung des Erzeugnisses wurde auch zugelassen in **T 37/90**, **T 75/90**, **T 938/90** und **T 879/91**.

In **T 420/86** wurde der Wechsel von einem Anspruch auf ein Bodenbehandlungsverfahren, bei dem X eingesetzt wurde, zu einem Anspruch auf Verwendung von X zur Bodenbehandlung zugelassen. Dagegen wurde in **T 98/85** der Übergang von "Verfahren zur Zubereitung einer Zusammensetzung" zu "Verwendung dieser Zusammensetzung als ...-mittel" als Verletzung von Art. 123 (3) EPÜ angesehen.

Im Verfahren **T 276/96** entschied die Kammer unter Berufung auf **G 5/83** (ABl. 1985, 64), daß durch die Änderung eines Anspruchs vom Typ "Verfahren zur Herstellung des Gegenstands A unter Verwendung des Gegenstands B zur Erzielung der Wirkung C" in einen Anspruch nach dem Muster "Verwendung des Gegenstands B in einem Verfahren zur Herstellung des Gegenstands A zur Erzielung der Wirkung C" der Schutzbereich nicht erweitert werde, da Konkurrenten durch beide Formulierungen letztlich an derselben Tätigkeit gehindert würden.

Der Wechsel von einem Sachanspruch zu einem Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung dieser Sache wird in der Regel als unproblematisch angesehen (**T 54/90**, **T 191/90**, **T 762/90**, **T 153/91**, **T 601/92**). Im Verfahren **T 423/89** wurde der Kategoriewechsel von einem Product-by-process-Anspruch zu einem (Herstellungs-) Verfahrensanspruch zugelassen. In **T 402/89** wird allerdings in einem obiter dictum auf Schwierigkeiten bei der Auslegung des Begriffs "Schutzbereich" ("protection conferred") hingewiesen.

In **T 5/90** war das Patent mit einem Anspruch in folgender Form erteilt worden: "Erzeugnis mit den Erzeugnismerkmalen x und den für die Verfahrensschritte y charakteristischen Product-by-process-Merkmalen". Dieser Anspruch erwies sich jedoch als nicht neu. Deshalb

beanspruchte der Patentinhaber schließlich ein "Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses mit den Erzeugnismerkmalen x mittels der Verfahrensschritte y und z".

Die Kammer legte einen solchen Anspruch dahingehend aus, daß er die Verfahrensschritte nur insoweit abdecke, als aus ihnen tatsächlich ein Erzeugnis mit den Erzeugnismerkmalen x hervorgehe. Die Kammer prägte hierfür den Begriff des durch das Erzeugnis beschränkten Verfahrensanspruchs (process-limited-by-product claim). Nach Art. 64 (2) EPÜ würde sich der Schutz auch auf das aus diesem Verfahren unmittelbar hervorgehende Erzeugnis erstrecken, wobei dieses aber zwangsläufig unter den Schutzbereich des ursprünglich erteilten Erzeugnisanspruchs fiel. Die Kammer sah durch einen solchen durch das Erzeugnis beschränkten Verfahrensanspruch die Anforderungen des Art. 123 (3) EPÜ eindeutig erfüllt, da ein solcher Anspruch nur verletzt werde, wenn das nach ihm hergestellte Erzeugnis unter den ursprünglich erteilten Erzeugnisanspruch falle und außerdem das besondere Herstellungsverfahren mit den Verfahrensschritten z zum Einsatz komme.

In der Sache **T 20/94** umfaßte das Streitpatent in der erteilten Fassung ausschließlich Verfahrensansprüche für die Herstellung eines Erzeugnisses. In der geänderten Fassung enthielt es einen Erzeugnisanspruch für das Erzeugnis selbst.

Die Kammer argumentierte, daß der Schutz, den ein auf das Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichteter Anspruch verleihe, dieses Verfahren betreffe und sich nach Art. 64 (2) EPÜ auch auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstrecke; falls dieses Erzeugnis aber durch irgendein anderes Verfahren hergestellt würde, wäre es nicht geschützt. Dagegen sei der Schutz, den ein auf das Erzeugnis selbst gerichteter Anspruch verleihe, für dieses Erzeugnis absolut, d. h. der Erzeugnisanspruch schütze dieses Erzeugnis unabhängig von dem Verfahren, durch das es hergestellt wurde.

Der Beschwerdeführer versuchte, diesen Einwand auszuräumen, indem er den geänderten Erzeugnisanspruch als einen Product-by-process-Anspruch unter Verwendung des Begriffs "unmittelbar hergestellt" abfaßte. Die Kammer lehnte dies ab und erklärte, daß ein Product-by-process-Anspruch als ein Anspruch ausgelegt werde, der auf das Erzeugnis selbst gerichtet sei, weil die Bezugnahme auf ein Verfahren für seine Herstellung nur dem Zweck diene, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt werde, nämlich ein Erzeugnis. Ob nun der Begriff "unmittelbar hergestellt" oder irgendein anderer Begriff wie "hergestellt" oder "herstellbar" in einem Product-by-process-Anspruch verwendet werde oder nicht, ändere nichts an der Kategorie des Anspruchs. Somit verstoße der geänderte Anspruch 1 im vorliegenden Fall gegen Art. 123 (3) EPÜ.

In **T 426/89** (ABl. 1992, 172) richtete sich der Anspruch auf ein Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers. Ein tatsächliches Betriebsverfahren eines Herzschrittmachers zum Beenden einer Tachykardie wäre zwangsläufig ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen (oder tierischen) Körpers mittels eines Herzschrittmachers und somit von der Patentfähigkeit ausgeschlossen. Der Patentinhaber hatte jedoch geltend gemacht, daß der Anspruch die Schritte eines technischen Verfahrens angebe, die kein Behandlungsverfahren, sondern vielmehr die konstruktiven Merkmale eines Herzschrittmachers in funktioneller Weise definieren würden. Dem stimmte die Kammer zu. Bei richtiger Auslegung gemäß Art. 69 (1) EPÜ, Satz 2 definiere nämlich Anspruch 1 kein

Verfahren, sondern ein Gerät (Herzschrittmacher) durch die jeweilige Funktion seiner Bestandteile. Da der Hinweis auf ein Verfahren in der Bezeichnung des Gegenstands des Anspruchs 1 diesen Sachverhalt jedoch nicht zweifelsfrei erkennen ließ, war Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer nicht "deutlich" im Sinne von Art. 84 EPÜ. Im Vergleich zu den Patentunterlagen in der erteilten Fassung wurde das Patent gemäß Hilfsantrag insofern geändert, als im Anspruch 1 die Bezeichnung der Erfindung als ein "Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers" durch die Bezeichnung "Herzschrittmacher" ersetzt wurde. Die Kammer führte aus, daß diese Änderung des Anspruchs 1, einschließlich seines Kategoriewechsels, nicht gegen die Bestimmungen des Art. 123 (3) EPÜ verstoße, weil der erteilte Anspruch 1 bereits ein Sachanspruch mit funktioneller Definition eines Herzschrittmachers sei. Daher werde auch durch den nur scheinbaren Kategoriewechsel der Inhalt des Anspruchs nicht geändert, sondern der Anspruch lediglich klargestellt (vgl. auch **T 378/86**, ABl. 1988, 386).

In **T 82/93** (ABl. 1996, 274) enthielt das erteilte Patent einen Anspruch 1, der auf ein Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers gerichtet war. Die Kammer befand, daß dieser Anspruch ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers definiere und deshalb nach Art. 52 (4) EPÜ nicht gewährbar sei. Der hilfsweise beantragte Erzeugnisanspruch sei nach Art. 123 (3) EPÜ nicht gewährbar. Bei dem durch den erteilten Anspruch geschützten Gegenstand handle es sich um einen **in Gebrauch befindlichen** Herzschrittmacher; der Anspruch des Hilfsantrags umfasse dagegen lediglich technische Merkmale, die die physikalischen Eigenschaften des Schrittmachers selbst festlegten. Wenn ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche enthalte, die den Betrieb einer Vorrichtung festlegten und deshalb sowohl "Vorrichtungs- als auch Verfahrens-merkmale" aufweise, und die im Einspruchsverfahren vorgeschlagene Fassung des Patents nur noch Ansprüche mit "Vorrichtungsmerkmalen" umfasse, so sei die vorgeschlagene Änderung nach Art. 123 (3) EPÜ nicht zulässig, weil das Patent in der erteilten Fassung nur dann Schutz für die Vorrichtung gewähre, wenn diese in Gebrauch befindlich sei und das Verfahren ausführe, während das Patent in der vorgeschlagenen geänderten Fassung dem Gerät unabhängig davon, ob es in Gebrauch befindlich sei, Schutz verleihen würde und der Schutzbereich somit gegenüber dem Patent in der erteilten Fassung erweitert wäre.

Anders als in der obengenannten Entscheidung **T 426/89** kam die Kammer in der vorliegenden Sache zu dem Ergebnis, daß Anspruch 1 in der erteilten Fassung eindeutig sei, daß er die Verwendung einer Vorrichtung zur Ausführung eines Verfahrens zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers definiere und daß er kein reiner "Vorrichtungsanspruch" sei, da er auch Verfahrensschritte umfasse. Unter diesen Umständen könnten Art. 52 (4) EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ in Verbindung miteinander eine "unentrinnbare Falle" bilden.

C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ

1. Konfliktfälle

Mit der Entscheidung **T 384/91** (ABl. 1994, 169) wurde der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus Art. 123 (2) und (3) EPÜ

ergeben, ein Patent im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden kann, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und diese Erweiterung gleichzeitig den Schutzbereich des Patents beschränkt. Der Konflikt besteht in solchen Situationen darin, daß die "beschränkende Erweiterung" wegen Verstoßes gegen Art. 123 (2) EPÜ gestrichen werden müßte, die Streichung des Merkmals aber den Schutzbereich des Patents erweitern und somit Art. 123 (3) EPÜ verletzen würde. Das Verfahren war vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen **G 1/93** anhängig (s.oben III.A.1.2).

Dieses Problem wurde erstmals in der Entscheidung **T 231/89** (ABl. 1993, 13) ausführlich erörtert. In dieser Sache wurde im Verlauf des Erteilungsverfahrens ein zusätzliches beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, weil das Merkmal nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart war und seiner Streichung Art. 123 (3) EPÜ entgegenstand.

Die Beschwerdekammer vertrat in ihrer Entscheidung die Ansicht, es sei nicht angemessen, Art. 123 (2) EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ als voneinander unabhängig anzusehen, sie jedoch nebeneinander anzuwenden und das Patent zu widerrufen. Das "paradoxe Ergebnis" sei zu vermeiden, wenn beide Absätze mit Blick auf ihre Wechselbeziehung hin ausgelegt würden: Der eine Absatz müsse als vorrangig oder unabhängig, der andere als nachrangig oder abhängig betrachtet werden:

a) Falls Art. 123 (2) EPÜ vorrangig sei, müsse das Merkmal trotz Art. 123 (3) EPÜ gestrichen werden;

b) falls Art. 123 (3) EPÜ als unabhängig zu verstehen sei, könne das Merkmal bleiben. Wenn das beschränkende Merkmal für Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht relevant sei, erscheine die Auslegungsmöglichkeit b vernünftig; der Drittschutz sei das entscheidende Moment. Wenn andererseits, wie in diesem Fall, das hinzugefügte Merkmal keine technische Bedeutung habe, erscheine Auslegungsmöglichkeit a als angemessen und daher die Streichung des Merkmals gerechtfertigt.

In **T 10/91** wurde während des Prüfungsverfahrens ein neutrales Merkmal eingefügt, dem der Fachmann keinen besonderen Wert beimaß und das folglich ohne technische Bedeutung war. Dieses Merkmal konnte im Anspruch bleiben, durfte aber bei der Neuheitsprüfung und der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht als Abgrenzungsmerkmal berücksichtigt werden.

In der Entscheidung **T 938/90** war dagegen die Hinzufügung technisch bedeutsam; sie mußte bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen werden. Daher lehnte die Kammer die Anwendung der in **T 231/89** entwickelten Grundsätze ab und wies die Beschwerde gegen den Widerruf des Patents zurück (s. **T 493/93**).

2. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer äußerte sich in **G 1/93** (ABl. 1994, 541) zur "beschränkenden Erweiterung":

Enthalte ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen und auch seinen Schutzbereich einschränkten, so könne es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegenstehe. Das Patent könne auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Art. 123 (3) EPÜ unzulässig sei. Grundsätzlich sei also ein europäisches Patent, das in der erteilten Fassung eine "beschränkende Erweiterung" enthalte, zu widerrufen. Die Absätze 2 und 3 des Art. 123 EPÜ seien voneinander unabhängig. Insofern müsse man einräumen, daß Art. 123 (2) EPÜ in Verbindung mit Art. 123 (3) EPÜ recht harte Folgen für einen Anmelder haben könne, denn er laufe Gefahr, daß er nach Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer unentrinnbaren Falle sitze und alles verliere, wenn die Änderung den Schutzbereich einschränke. Wie vom Einsprechenden geltend gemacht, sei diese Härte an sich aber noch kein hinreichender Anlaß, Art. 123 (2) EPÜ nicht anzuwenden, denn er solle die Interessen der Öffentlichkeit gebührend schützen. Es komme grundsätzlich auch nicht darauf an, ob eine solche Änderung von der Prüfungsabteilung gebilligt worden sei. Die Verantwortung für Änderungen an einer Patentanmeldung (oder einem Patent) trage letztlich immer der Anmelder (bzw. der Patentinhaber).

Die Große Beschwerdekammer spricht jedoch noch drei weitere Fälle an:

- Wenn sich das hinzugefügte Merkmal ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ durch ein in der ursprünglichen Anmeldung offenbartes anderes Merkmal ersetzen lasse, könne das Patent (in geändertem Umfang) aufrechterhalten werden. Dies mag in der Praxis selten vorkommen (s. infra, **T 166/90**).
- Ein hinzugefügtes, nicht offenbartes Merkmal ohne jegliche technische Bedeutung könne ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ aus einem Anspruch gestrichen werden.
- Ein hinzugefügtes Merkmal, das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leiste, sondern lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränke, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließe, sei nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Auch in diesem Fall könne das Patent aufrechterhalten werden (s. dazu III.A.1.2).

3. Lösung des Konflikts in Sonderfällen

In manchen Fällen ist eine Lösung des Konflikts zwischen Art. 123 (2) und (3) EPÜ möglich. So ließ es die Beschwerdekammer in der Entscheidung **T 166/90** zu, ein im erteilten Anspruch enthaltenes unzulässiges Merkmal durch andere offenbarte Merkmale zu ersetzen, da der Schutzbereich dadurch nicht erweitert wurde. Die Erfindung betraf eine opake Folie. Der erteilte Sachanspruch enthielt das Merkmal "und daß die Dichte der Folie kleiner ist als die rechnerische Dichte aus Art und Anteil der Einzelkomponenten". Im Einspruchsbeschwerdeverfahren beanspruchte der Patentinhaber ein Verfahren zur Herstellung einer opaken Folie. Der Verfahrensanspruch enthielt das die Dichte betreffende Merkmal nicht mehr. Die Kammer prüfte, ob dadurch der Schutzbereich des Patents erweitert

wurde, und stellte die Frage, ob die das gestrichene Merkmal ersetzenden Merkmale des Verfahrensanspruchs zwingend den Schutzbereich auf Folien beschränkten, die - ebenso wie die Folie gemäß dem erteilten Sachanspruch - eine unter der rechnerischen Dichte liegende Dichte aufwiesen. Die Kammer gelangte zu der Überzeugung, daß durch das nun beanspruchte Verfahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine opake Folie erzeugt werde, deren Dichte kleiner sei als die rechnerische Dichte aus Art und Anteil der Einzelkomponenten. Daher habe die Streichung des die Dichte betreffenden Merkmals im Ergebnis nicht zu einer Schutzbereichserweiterung geführt.

In der Entscheidung **T 108/91** (ABl. 1994, 228) kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß Art. 123 (3) EPÜ nicht verletzt sei, wenn eine unzutreffende technische Angabe zu einem Anspruchsmerkmal, die offensichtlich zur Erfindungsoffenbarung in ihrer Gesamtheit im Widerspruch stehe, durch die zutreffende Angabe ersetzt werde. In diesem Fall ging es um ein Teil eines Schließmechanismus, das nach einer später in den Anspruch aufgenommenen Angabe nicht belastet sein sollte. Aus der Beschreibung ergab sich jedoch klar, daß dieses Teil unter Spannung stand. Auch in den Entscheidungen **T 673/89** und **T 214/91** wurde - anknüpfend an **T 271/84** (ABl. 1987, 405), **T 371/88** (ABl. 1992, 157) und **T 438/98** - die Auffassung vertreten, eine Anspruchsänderung, die der Behebung eines Widerspruchs diene, verstoße nicht gegen Art. 123 (2) oder (3) EPÜ, wenn der berichtigte Anspruch dasselbe zum Ausdruck bringe wie die zutreffende Auslegung des bisherigen Anspruchs aufgrund der Beschreibung.

In **T 553/99** stellte die Kammer fest, wenn ein Anspruch in der erteilten Fassung unter Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ ein nicht offenbartes, einschränkendes Merkmal enthalte, könnte dieses ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ beibehalten werden, sofern ein weiteres einschränkendes Merkmal, das in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ordnungsgemäß offenbart ist und das den technischen Beitrag des nicht offenbarten Merkmals zu der beanspruchten Erfindung gegenstandslos macht, in den Anspruch aufgenommen wird.

D. Regel 88 EPÜ, Satz 2

In der Sache **J 42/92** ging es um die Frage, ob nach Patenterteilung noch ein Antrag gemäß R. 88 EPÜ, Satz 2 gestellt werden kann. Die Kammer entschied, daß Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche nach R. 88 EPÜ nur beantragt werden können, solange das Anmelde- oder Einspruchsverfahren läuft. De facto wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents nach Art. 97 (4) EPÜ an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Danach kann R. 88 EPÜ nur noch in einem anhängigen Einspruchsverfahren angewandt werden. Im vorliegenden Fall war der Erteilungsbeschluß bereits wirksam geworden und kein Einspruch eingelegt worden. Daher wurde die Beschwerde zurückgewiesen, da das Europäische Patentamt zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr zur Prüfung eines Antrags nach R. 88 EPÜ befugt war.

Nach Ansicht der Kammer spricht auch nichts dagegen, die Zulassung etwaiger Berichtigungen (nach dem Kriterium, ob sie für den Fachmann offensichtlich sind) dann,

wenn kein Anmelde- oder Einspruchsverfahren beim EPA mehr anhängig ist, allein den nationalen Gerichten oder sonstigen Behörden zu überlassen, die rechtlich für Verfahren zuständig sind, in denen sich diese Frage stellen kann.

1. Das Verhältnis zu Artikel 123 (2) EPÜ

Die Frage, ob eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 2, auch dann zuzulassen ist, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zum Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine Erweiterung im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ darstellen würde, beschäftigte die Beschwerdekammer mehrfach. In den Entscheidungen **T 401/88** (ABl. 1990, 297) und **T 514/88** (ABl. 1992, 570) wurde sie verneint; in der Entscheidung **T 200/89** (ABl. 1992, 46) wurde bezüglich Art. 123 (3) EPÜ ein ähnlicher Standpunkt eingenommen und eine getrennte Prüfung von Art. 123 und R. 88 EPÜ verlangt.

Eine weitere Frage war, ob bei einem Berichtigungsantrag nach R. 88 EPÜ, Satz 2, der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden kann, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden. Hier hatten die Entscheidungen **J 4/85** (ABl. 1986, 205) und **T 401/88** unterschiedliche Standpunkte vertreten. Aufgrund einer Vorlage des Präsidenten des EPA (**G 3/89**, ABl. 1993, 117) und der einer Beschwerdekammer (**G 11/91**, ABl. 1993, 125) wurden die beiden Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt. Diese kam zu dem Ergebnis, daß eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nur im Rahmen dessen erfolgen dürfe, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen könne. Eine solche Berichtigung habe rein feststellenden Charakter und verstoße daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Art. 123 (2) EPÜ. Andere Unterlagen, insbesondere Prioritätsdokumente und die Zusammenfassung, dürften selbst dann nicht zu einer Berichtigung herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden seien. Jedoch könne der Inhalt solcher Unterlagen das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen belegen. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen gewesen sei, könne mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden. Außerdem könne der Inhalt eines Dokuments, das nicht zu den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung gehöre, unter Umständen durch Verweisung teilweise oder vollständig in die Offenbarung einbezogen werden.

Eine Berichtigung sei ausgeschlossen, wenn Zweifel bestünden, ob eine unrichtige Angabe vorliege. Dasselbe gelte, wenn Zweifel bestünden, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen werde.

In **T 1008/99** bezog sich ein Antrag auf Berichtigung von Mängeln auf eine europäische Teilanmeldung, die mit einer falschen Beschreibung ohne jeglichen Bezug zu der älteren (Stamm-)Anmeldung eingereicht worden war. Die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung sollte daher durch die Beschreibung der Stammanmeldung ersetzt werden.

Eine Teilanmeldung nach Art. 76 EPÜ ist nach ständiger Rechtsprechung weitgehend getrennt von der Stammanmeldung zu prüfen und hat selbständig und unabhängig alle Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen. Die Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß bei Anwendung der R. 88 EPÜ der Fehler **aus der Teilanmeldung selbst erkennbar** sein müsse und die Stammanmeldung nicht verwendet werden könne, um die Offensichtlichkeit des Fehlers zu beweisen. Selbst wenn der eingereichten Beschreibung, den Ansprüchen und Zeichnungen eindeutig zu entnehmen war, daß sie nicht zusammengehörten, sei aus der Teilanmeldung selbst nicht erkennbar gewesen, welche der Teile fehlerhaft waren. Schon aus diesem Grund konnte dem Antrag auf Berichtigung von Mängeln nach R. 88 EPÜ, Satz 2 nicht stattgegeben werden.

Ferner muß die Auslegung von R. 88 EPÜ Satz 2 nach der Entscheidung **G 2/95** (ABl. 1996, 555), Punkt 2 der Begründung, mit Art. 123 (2) EPÜ vereinbar sein, was bedeutet, daß eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ an Art. 123 (2) EPÜ gebunden ist, soweit sie sich auf den Inhalt der eingereichten europäischen Patentanmeldung bezieht. Eine Berichtigung kann daher nur im Rahmen des Inhalts der Teile der Anmeldung vorgenommen werden, die für die Offenbarung der Erfindung bestimmend sind, nämlich Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen. Andere Dokumente können nur verwendet werden, um das allgemeine Fachwissen am Tag der Einreichung zu belegen. Bei einer Teilanmeldung nach Art. 76 EPÜ ist der Inhalt der Anmeldung, der für die Offenbarung bestimmend ist, gleich dem Inhalt der Teilanmeldung in ihrer eingereichten Fassung und nicht der Inhalt der älteren (Stamm-) Anmeldung.

2. Offensichtlichkeit des Fehlers und der Berichtigung

Die Beschwerdekammern ließen Berichtigungen nach R. 88 EPÜ, Satz 2, zu, wenn der Fachmann sofort erkennen konnte, daß ein Fehler vorlag, und wenn er ohne weiteres feststellen konnte, in welcher Weise er zu berichtigen war. In den Fällen **T 640/88** und **T 493/90** war aus der Beschreibung entnehmbar, in welcher Weise ein Fehler im Anspruch zu berichtigen war. In **T 488/89** konnte der Fachmann durch einen Hinweis auf eine Parallelanmeldung ohne weiteres die richtigen Grenzwerte feststellen. In **T 365/88** konnte eine Abkürzung im Anspruch berichtigt werden, weil sie in der Beschreibung richtig angegeben war; implizit offenbart war die Hinzufügung der römischen Ziffer I zur Abkürzung eines Enzyms im Anspruch, weil im Zeitpunkt der Anmeldung nur ein Enzym dieses Typs bekannt war und durch die Klarstellung eine Verwechslung mit später entdeckten Enzymen dieses Typs vermieden werden konnte.

In der Entscheidung **T 990/91** vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, daß bei der Bezeichnung eines Salzes, das Gegenstand der Anmeldung war, offensichtlich ein Fehler unterlaufen war: Die Molekularformel dieses Salzes gehe eindeutig aus der Anmeldung hervor. Die der Bezeichnung entsprechende Molekularformel lautete jedoch anders. Ausgehend vom Offenbarungsgehalt der Anmeldung und unter Berücksichtigung von vor dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlichten Druckschriften sei die verlangte Berichtigung für den Fachmann sofort ersichtlich gewesen.

Mit der Entscheidung **T 417/87** hat die Beschwerdekammer eine gemäß R. 88 EPÜ, Satz 2, beantragte Berichtigung der Nummer einer in der ursprünglichen Beschreibung

angegebenen Druckschrift zugelassen. In der Entscheidung **T 158/89** wurde dagegen die Berichtigung eines Grenzwertes nicht zugelassen. Nach Auffassung der Kammer konnte zwar der Fachmann aus Widersprüchen in den Ansprüchen und der Beschreibung auf das Vorhandensein eines Fehlers schließen. Jedoch gab es zwei plausible Möglichkeiten der Berichtigung. Da der Fachmann beide Alternativen als gleichermaßen plausibel erachtete, war nicht sofort ersichtlich, daß nichts anderes beabsichtigt war als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde.

In der Entscheidung **T 606/90** ließ die Beschwerdekammer eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 2, im Einspruchsverfahren zu, obwohl anhand des veröffentlichten Textes des Patents die Berichtigung nicht derart offensichtlich war, daß sofort erkennbar war, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde. Der Anmelder hatte maschinenschriftlich Änderungen der Ansprüche und der Beschreibung eingereicht und auch das "Arbeitsdokument" mit den handschriftlich eingetragenen Änderungen zu der Akte gegeben. In der maschinengeschriebenen Version des Anspruchs 1 fehlte die Angabe, deren Ergänzung im Wege der Berichtigung nach R. 88 EPÜ nun beantragt war; an der entsprechenden Stelle der Beschreibung war sie vorhanden. Bei der Vorbereitung des Textes zur Veröffentlichung des Patents wurde jedoch durch ein Versehen des Amtes die fragliche Angabe auch in der Beschreibung weggelassen. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Auslassung in der Beschreibung bei der Prüfung der Zulässigkeit der Berichtigung nicht berücksichtigt werden dürfe und führte folgendes aus:

"Es liegt auf der Hand, daß der betreffende Satzteil in der maschinengeschriebenen Fassung des Anspruchs 1 aufgrund eines Versehens des Beschwerdeführers weggelassen worden ist und die Berichtigung dieses Mangels für den Leser des Patents sofort erkennbar gewesen wäre, wenn nicht auch dem Amt ein Übertragungsfehler unterlaufen wäre. Die beantragte Berichtigung ist daher nach R. 88 EPÜ zulässig."

In **T 955/92** beantragte der Beschwerdeführer, nach R. 88 EPÜ die Wörter "Siliciumdioxid" und "Aluminiumoxid" in den Ansprüchen und der Beschreibung durch die Wörter "Silicium" bzw. "Aluminium" zu ersetzen. Er machte geltend, daß der mehrdeutige Ausdruck "Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Atomverhältnis" nur zwei Bedeutungen haben könne, nämlich entweder "Silicium/Aluminium-Atomverhältnis" oder "Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Molverhältnis", und daß es für einen Fachmann auf der Hand liege, daß nur die beantragte Berichtigung beabsichtigt gewesen sein konnte.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Sie ließ zwar gelten, daß die Unrichtigkeit offensichtlich und die Auslegung gemäß der beantragten Berichtigung wahrscheinlicher sei als die Alternative, betonte aber unter Hinweis auf die Entscheidung **G 3/89** (ABl. 1993, 117), daß die Berichtigung von einem Fachmann der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen der Patentanmeldung am Anmeldetag unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens eindeutig zu entnehmen sein müsse. Hier hätten aber die Gründe, die der Beschwerdeführer dafür genannt habe, daß nur die beantragte Berichtigung beabsichtigt gewesen sein konnte, nicht auf dem allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag beruht. Um zu dem Schluß zu gelangen, daß die beantragte Berichtigung die einzig physikalisch sinnvolle sei, müßten Versuche durchgeführt werden, für die mehr als allgemeines Fachwissen benötigt werde, und deren Ergebnisse hätten am Anmeldetag nicht zur

Verfügung gestanden.

E. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen

Im Verfahren **T 383/88** stellte die Kammer fest, daß der in Verfahren vor den Beschwerdekammern übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung, nämlich das "Abwägen der Wahrscheinlichkeit", für die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ untauglich sei. In einem solchen Fall hielt die Kammer einen strengen, dem Urteil "zweifelsfrei" entsprechenden Maßstab für angezeigt, da es sonst leicht zu unbemerktem Mißbrauch kommen könne, wenn Änderungen aufgrund eines scheinbar bewiesenen allgemeinen Wissensstands zugelassen würden.

Häufig werde geltend gemacht, daß sich bestimmte technische Merkmale unmittelbar und eindeutig aus den eingereichten Unterlagen ableiten ließen, wenn man sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens lese. Die Kammer mahnte bei einer solchen Argumentation jedoch zur Vorsicht. Zum einen müsse die Frage, ob eine Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig sei, danach entschieden werden, was sich vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens aus der eingereichten Patentanmeldung ableiten lasse, und nicht umgekehrt. Zum anderen sei der allgemeine Wissensstand bekanntlich schwer nachzuweisen. So komme es durchaus vor, daß Informationen zwar allgemein verbreitet und daher in der Fachwelt bekannt seien, ihnen aber doch die allgemeine Akzeptanz versagt bleibe. Auch dürfe man sich nicht zu sehr auf eidesstattliche Aussagen überqualifizierter Personen verlassen, da das Wissen des Durchschnittsfachmanns maßgebend sei und nicht das der Koryphäen auf den jeweiligen wissenschaftlichen Sachgebieten. Ergänzend wies die Kammer darauf hin, daß eine eidesstattliche Versicherung einer einzigen Person in der Regel nicht ausreiche, um die strengen Anforderungen an die Beweispflicht zu erfüllen.

In **T 581/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß das Abwägen der Wahrscheinlichkeit als Maßstab ungeeignet sei, wenn es um eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ gehe. Sie stellte in Anlehnung an die Entscheidung **T 383/88** fest, daß hier ein strengerer, dem Urteil "zweifelsfrei" entsprechender Maßstab angewandt werden sollte.

In **T 795/92** erklärte die Kammer, daß Art. 123 (2) es eindeutig verbiete, Änderungen zuzulassen, sobald Zweifel an ihrer Ableitbarkeit aus der ursprünglichen Anmeldung bestünden. Im vorliegenden Fall enthielt der Anspruch 1 des Hauptantrags die Angabe einer Obergrenze von 89 % für den Reduktionsgrad von Nickel, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich erwähnt war. Obwohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Standpunkt des Beschwerdeführers (Patentinhabers) sprach, entschied die Kammer, daß die Änderung nicht zulässig sei, weil verschiedene Methoden zur Berechnung dieses Werts bekannt seien, die nicht zu identischen Resultaten führten, und die Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbare, welche Methode angewendet werden müsse.

Bezüglich Schutzbereichserweiterung siehe **T 113/86** (s. VI.J.5.c); VII.C.10.1.2).

IV. PRIORITÄT

In der Regel wird die Gültigkeit eines Prioritätsrechts im Prüfungsverfahren vor dem EPA nicht nachgeprüft. Das Prioritätsrecht muß jedoch geprüft werden, wenn ein Stand der Technik relevant ist, der im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Prioritätstag und vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist, oder wenn der Inhalt der europäischen Patentanmeldung ganz oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen europäischen Patentanmeldung im Sinne des Art. 54 (3) EPÜ übereinstimmt, wobei für diese andere Anmeldung ein Prioritätstag beansprucht wird, der innerhalb dieses Zeitraums liegt, und in dieser Anmeldung der gleiche oder mehrere gleiche Staaten endgültig benannt werden (vgl. Richtlinien, C-V, 2.1).

Die Art. 87 bis 89 EPÜ bilden eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (vgl. **J 15/80**, ABl. 1981, 213). Da jedoch das EPÜ gemäß seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinne des Art. 19 der Pariser Verbandsübereinkunft darstellt, liegt es auf der Hand, daß es den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen soll (vgl. **T 301/87**, ABl. 1990, 335, Entscheidungsgründe Nr. 7.5, **G 3/93**, ABl. 1995, 18, **G 2/98**, ABl. 2001, 413).

A. Prioritätsbegründende Anmeldung

1. Nationale Geschmacksmusteranmeldung

In **J 15/80** (ABl. 1981, 213) wurde entschieden, daß für europäische Patentanmeldungen Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen nicht anerkannt werden. Zwar sei das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne des Art. 19 PVÜ, weshalb eine einhellige Auffassung der Vertragsstaaten des EPÜ, wonach die Hinterlegung eines Geschmacksmusters nach Art. 4 PVÜ selbstverständlich ein Prioritätsrecht für nationale Patentanmeldungen verleiht, zu einer über den Wortlaut des Art. 87 (1) EPÜ hinausgehenden Auslegung und damit dazu führen könne, daß auch Geschmacksmusterhinterlegungen als prioritätsbegründend für europäische Patentanmeldungen anerkannt werden. Jedoch könne eine solche einhellige Auffassung nicht festgestellt werden; deshalb bestehe keine Veranlassung, Art. 87 (1) EPÜ über seinen Wortlaut und Inhalt hinaus auszulegen.

Nach Auffassung der Kammer schreibt die Pariser Verbandsübereinkunft eindeutig vor, daß für Patentanmeldungen ein Prioritätsrecht nach der Übereinkunft dann besteht, wenn die frühere Anmeldung eine Anmeldung zum Schutz einer Erfindung ist (und auch die Erfindung offenbart). Mit der Hinterlegung eines Geschmacksmusters solle jedoch grundsätzlich eine ästhetische Formgestaltung geschützt werden. Das Geschmacksmuster möge auch eine Erfindung enthalten; nach den entsprechenden nationalen Geschmacksmustergesetzen schütze jedoch eine Geschmacksmusterhinterlegung nicht die Erfindung als solche.

2. Verschiebung des Anmeldetags der Voranmeldung

Nach schweizerischem Patentrecht kann infolge nachträglicher Änderungen einer Patentanmeldung das Anmeldedatum verschoben werden. In **T 132/90** hatte der Patentinhaber in der europäischen Anmeldung vom 9.3.1984 als Prioritätstag den ursprünglichen Anmeldetag seiner schweizerischen Voranmeldung, den 11.3.1983, beansprucht. 1985 wurde durch Verfügung des schweizerischen Bundesamtes für geistiges Eigentum der Anmeldetag des schweizerischen Patentgesuchs infolge einer nachträglichen Vervollständigung der technischen Unterlagen auf den 1.7.1983 festgesetzt.

Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluß, die ursprüngliche Anmeldung sei als Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts und das ursprüngliche Anmeldedatum als Prioritätsdatum anzuerkennen. Denn die Datumsverschiebung wirke nur ex nunc, und das spätere Schicksal der ursprünglichen Anmeldung sei in prioritätsrechtlicher Hinsicht ohne Bedeutung. Der Patentinhaber habe außerdem ein Prioritätsrecht nur in bezug auf das schweizerische Patentgesuch mit dem Anmeldedatum vom 11.3.1983 in Anspruch genommen, nicht für die nachgereichten Änderungen.

B. Identität der Erfindung

Gemäß Art. 87 EPÜ genießt eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf dieselbe Erfindung bezieht.

1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung in der Voranmeldung

1.1 Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ

In der Stellungnahme **G 2/98** (ABl. 2001, 413) ist die Große Beschwerdekammer umfassend auf den Begriff "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ eingegangen. In den letzten Jahren wurde die Identität der Erfindung in Vor- und Nachanmeldung von den Beschwerdekammern anhand unterschiedlicher Maßstäbe beurteilt. Einerseits wurde untersucht, ob alle in der europäischen Nachanmeldung beanspruchten Erfindungsmerkmale im Prioritätsdokument offenbart sind (sogenannter "novelty test"). Weiterhin haben insbesondere die Beschwerdekammern in **T 311/93** und **T 77/97** bei der Prüfung, ob eine Priorität wirksam beansprucht wurde, das Kriterium der zumindest impliziten Offenbarung angewandt, das für den Offenbarungstest nach Art. 123 (2) EPÜ verwendet wurde. Andererseits folgten einige andere Entscheidungen dem in der Snackfood-Entscheidung (**T 73/88**, ABl. 1992, 557) entwickelten Grundsatz, wonach die Hinzufügung unwesentlicher, nur den Schutzbereich beschränkender Merkmale den Prioritätsanspruch nicht unwirksam macht. In **T 73/88** wurde nämlich die Priorität einer früher eingereichten ersten Anmeldung für einen Anspruch anerkannt, obwohl dieser ein in der Prioritätsanmeldung nicht offenbartes zusätzliches Merkmal enthielt.

Auf die vom Präsidenten des EPA vorgelegten Rechtsfragen im Hinblick auf die Auslegung des Art. 87 (1) EPÜ, prüfte die Große Beschwerdekammer in **G 2/98** zunächst, ob eine enge

IV.B.1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung

Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" mit den einschlägigen Vorschriften der PVÜ und des EPÜ im Einklang steht. Aus einer solchen engen Auslegung ergibt sich das Erfordernis, daß der Gegenstand eines Anspruchs, der die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung definiert, d. h. die spezifische Merkmalskombination in diesem Anspruch, zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muß, deren Priorität beansprucht wird. Die Analyse ergab, daß eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ, die einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, macht und bewirken kann, daß eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird, unzweckmäßig ist und eine sinnvolle Ausübung der Prioritätsrechte beeinträchtigt. Der Analyse zufolge ist vielmehr eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Art. 87 (4) EPÜ gleichsetzt, notwendig, um eine sinnvolle Ausübung von Prioritätsrechten sicherzustellen, die u. a. in vollem Einklang steht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten und der Rechtssicherheit sowie mit den Grundsätzen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Diese Auslegung wird durch die Bestimmungen der PVÜ und des EPÜ untermauert und läßt sich voll und ganz mit der Stellungnahme **G 3/93** (ABl. 1995, 18) in Einklang bringen. Die Große Beschwerdekammer beantwortete daher die vorgelegten Rechtsfragen wie folgt:

Das in Art. 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

Angesichts der von der Großen Beschwerdekammer entwickelten Grundsätze in **G 2/98** sind viele Erwägungen der Beschwerdekammern in Entscheidungen, die sich insbes. auf **T 73/88** bezogen, wonach die Hinzufügung unwesentlicher, nur den Schutzbereich beschränkender Merkmale den Prioritätsanspruch nicht unwirksam macht, nicht mehr relevant (so insbes. **T 16/87**, ABl. 1992, 212, **T 582/91**, **T 255/91**, ABl. 1993, 318, **T 669/93**, **T 1056/93** und **T 364/95**, damit auch die Erläuterungen in der 3. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA unter Punkt IV.B. 1.3.3 (Routineauswahl) und IV.B.4. (Einschränkung des Schutzbereichs)).

Die ältere Rechtsprechung, die den sogenannten "novelty test" bzw. "disclosure test" entwickelte, bleibt weiterhin unter Beachtung der in der **G 2/98** entwickelten Grundsätze anwendbar. Danach beziehen sich zwei Anmeldungen auf "dieselbe Erfindung" im Sinne des Art. 87 EPÜ, wenn beide "denselben Gegenstand" enthalten. Die Erfindung oder der Gegenstand einer früheren Anmeldung gilt als identisch mit der bzw. dem einer späteren Anmeldung, wenn der Offenbarungsgehalt beider Anmeldungen derselbe ist (**T 184/84**). Offenbarung in der Voranmeldung bedeutet, daß der Gegenstand der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung in den Unterlagen der früheren Anmeldung insgesamt klar erkennbar sein muß (**T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T 359/92**, **T 469/92**, **T 597/92**, **T 296/93**, **T 620/94**). Der Wortlaut braucht jedoch nicht identisch zu sein (**T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T**

184/84).

In **T 136/95** (ABl. 1998, 198) erklärte die Kammer, daß bei der Beurteilung, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, auf den Fachmann abzustellen ist: Eine Patentanmeldung sei kein allgemeinverständlicher Text, der für die Allgemeinheit bestimmt sei; sie sei vielmehr ein für den Fachmann bestimmter Fachtext. Allerdings ziehe der Fachmann den Stand der Technik nicht, wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit heran, als er ihm aufgrund seiner normalen Kenntnisse bekannt sei, und mit diesem Wissen oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte könne er ermitteln, ob es sich um dieselbe Erfindung handle.

Die Kammer entschied, daß das Erfordernis, daß zwei Anmeldungen dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben müssen, flexibel auszulegen ist: Bestimmte in der späteren europäischen Anmeldung beanspruchte Merkmale brauchen in der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht ausdrücklich erwähnt zu sein, sofern sie der Fachmann mit seinem Fachwissen allein oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte der Prioritätsanmeldung entnehmen kann. In diesem Fall wurde ein in der europäischen Patentanmeldung beanspruchtes strukturelles Merkmal von einem in der Prioritätsanmeldung beschriebenen allgemeinen funktionellen Merkmal gestützt.

1.2 Offenbarung in der Gesamtheit der Unterlagen der Voranmeldung

Nach Art. 88 (4) EPÜ genügt es, wenn die Anspruchsmerkmale der Nachanmeldung vom Gesamtinhalt der Voranmeldung offenbart werden (**497/91**, **T 184/84**, **T 359/92**). Art. 88 (4) EPÜ kann nicht dahingehend ausgelegt werden, daß eine Prioritätsunterlage Ansprüche aufweisen muß, um eine vorschriftsmäßige nationale Anmeldung im Sinne des Art. 87 (3) EPÜ darzustellen, die ein Prioritätsrecht begründen kann. Enthält die Prioritätsunterlage keine Ansprüche, so heißt dies nicht, daß die Erfordernisse des Art. 88 (4) EPÜ nicht erfüllt wären (**T 469/92**). Auch in den Zeichnungen können Erfindungsmerkmale offenbart werden (**T 169/83**, ABl. 1985, 193, Entscheidungsgründe Nr. 4.2).

1.3 "Wesentliche" Merkmale

1.3.1 Offenbarung der wesentlichen Erfindungsmerkmale im Prioritätsdokument

Um prioritätsbegründend zu sein, muß die Prioritätsunterlage in der eingereichten Fassung alle wesentlichen Bestandteile, d. h. die Merkmale der Erfindung, entweder ausdrücklich offenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Daher stellt sich die Frage, welche wesentlichen Bestandteile, d. h. Erfindungsmerkmale, in der europäischen Patentanmeldung beansprucht werden, und ob diese Merkmale in den betreffenden Prioritätsunterlagen offenbart sind (vgl. Art. 88 (4) EPÜ, **T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T 65/92**, **T 127/92**, **T 296/93**).

In **T 923/92** hielt die Kammer ein Patent auf ein Verfahren aufrecht, das die Herstellung eines Proteins umfaßte, das die (näher spezifizierte) Funktion eines Plasminogenaktivators für menschliches Gewebe besaß. Der Gegenstand des Anspruchs wurde durch Bezugnahme auf die Aminosäuresequenz angegeben. Die in der europäischen Patentanmeldung

IV.B.1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung

enthaltene Sequenz war erstmals in der dritten Prioritätsunterlage (P3) offenbart worden. Sie unterschied sich von der in der ersten und der zweiten Prioritätsunterlage (P1 und P2) beschriebenen Sequenz in bezug auf drei Aminosäuren in den Positionen 175, 178 und 191.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß nur die Priorität von P3 beansprucht werden könne. Der Fachmann betrachte die primäre Aminosäurestruktur eines Proteins als wesentliches Merkmal, denn sie stelle seine chemische Formel dar. Daher würde er der Bezugnahme auf die Aminosäuresequenz eines Proteins nicht lediglich Informationscharakter beimessen, sondern darin ein primäres technisches Merkmal sehen, das mit dem Wesen und der Art des Erzeugnisses verknüpft sei. Vergleiche der Fachmann die in P1/P2 sowie in P3 und dem europäischen Patent beschriebenen Sequenzen, so könne er nicht wissen, ob die Sequenzen trotz ihrer Unterschiede über identische physikalische und biologische Merkmale verfügten; zumindest theoretisch könnte der angeführte Austausch von Aminosäuren mit wichtigen strukturellen und funktionellen Unterschieden verbunden sein. Die vom Patentinhaber vorgelegten Beweismittel hätten sich verständlicherweise auf die Prüfung einer begrenzten Anzahl von Parametern beschränkt; sie hätten die Möglichkeit offengelassen, daß die beiden Polypeptide sich in vielen anderen Eigenschaften unterscheiden könnten.

In **T 172/95** bezweifelte der Beschwerdeführer/Einsprechende die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs, da die europäische Nachanmeldung für das Copolymer Informationen enthalte, die im Prioritätsdokument nicht zu finden seien.

Hinsichtlich der Einwände in bezug auf die Fraktionierungsmethode konnte der Beschwerdeführer keinerlei Nachweis für seine Behauptung vorlegen, daß die vorhandenen Abweichungen dazu führten, daß im Prioritätsdokument und im Streitpatent unterschiedliche Ethylenpolymere beansprucht würden. Hingegen legte der Beschwerdegegner Gegenbeweise vor.

Zur Berechnungsmethode für zwei Parameter, die das beanspruchte Copolymer definieren, meinte die Kammer, daß die im Prioritätsdokument nicht vorhandene Passage an der Methode zur Bestimmung dieser Parameter nichts ändere, sondern lediglich genau angebe, wie ein Fachmann normalerweise vorgehe. Daher ändere die Aufnahme dieser Passage in die Anmeldung in der eingereichten Fassung nichts an der Definition des Copolymers und damit im Kern auch nichts an der Lehre des Prioritätsdokuments. Während das Copolymer im Prioritätsdokument einen oder mehrere Schmelzpunkte habe aufweisen können, sei in der europäischen Nachanmeldung ausgeschlossen worden, daß es zwei Schmelzpunkte haben könnte.

Nach Auffassung der Kammer zeigte jedoch ein Vergleich der Beschreibungen der Vor- und der Nachanmeldung, daß der Zweck der Erfindung gleichbleibe. Für das gewünschte Verhältnis der Eigenschaften seien andere Merkmale als die Zahl der Schmelzpunkte entscheidend. Es gebe keinen Beweis dafür, daß die Zahl der Schmelzpunkte in technischer Hinsicht für das Erreichen des Zwecks der Erfindung wesentlich sei. Folglich sei keine Änderung der Art und des Wesens der Erfindung festzustellen, wie sie im Prioritätsdokument definiert worden seien.

1.3.2 Nichtoffenbarung eines wesentlichen Merkmals

Wesentliche Bestandteile der Erfindung, die in der früheren Anmeldung fehlen und erst später als wesentlich erkannt werden, sind nicht Bestandteil der Offenbarung der Voranmeldung. In diesem Fall besteht kein Prioritätsanspruch (**T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T 301/87**, ABl. 1990, 335, Entscheidungsgründe Nr. 6.3, **T 269/87**, **T 296/93**).

In **T 1054/92** vom 20.6.96 enthielt der Anspruch 1 das Merkmal, daß das absorbierende Gebilde einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 % aufweist. Dieses Merkmal konnte nicht aus den Offenbarungen in der ersten und der zweiten Prioritätsunterlage abgeleitet werden. Besagte Obergrenze wurde erst mit der dritten Prioritätsunterlage eingeführt. Die Kammer konnte dem Gegenstand des Anspruchs 1 nur den dritten Prioritätstag zuerkennen. Das Merkmal betreffend den Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 % sei ein wesentlicher Bestandteil. Dies gehe eindeutig aus der Erklärung in der Beschreibung hervor, daß "der Feuchtigkeitsgehalt des absorbierenden Gebildes weniger als 10 Gew.-% des trockenen absorbierenden Gebildes betragen muß, um sicherzustellen, daß das Gebilde im wesentlichen ungebunden bleibt". Außerdem sei das betreffende Merkmal im Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung genannt und vom Beschwerdeführer im Prüfungsverfahren herangezogen worden, als er versucht habe, den Gegenstand dieses Anspruchs vom angeführten Stand der Technik zu unterscheiden (vgl. auch **T 1052/93**).

In **T 828/93** führte die Hinzufügung dreier Merkmale in Anspruch 1, die in den Prioritätsunterlagen nicht offenbart waren und keine reine Einschränkung des Schutzbereichs (im Sinne des Weglassens einer Anzahl von aufgezählten Alternativen oder des Weglassens eines Teils eines Zahlenbereichs (ohne besonderen hierdurch erzielten Effekt)) bedeuteten, sondern Einfluss auf den beanspruchten Verfahrensablauf bzw. auf die Ausbildung der beanspruchten Vorrichtung nahmen, zum Verlust der Priorität.

1.3.3 Toleranzbereiche und Grenzwertangaben

Vor Erlaß der **G 2/98** konnten unter Umständen unterschiedliche Toleranzbereiche oder Grenzwertangaben in Vor- und Nachanmeldung in der Nachanmeldung beansprucht werden. Inwiefern die Entscheidungen zu Toleranzbereichen und Grenzwertangaben im Hinblick auf die Erwägungen in **G 2/98** noch anwendbar bleiben, läßt sich derzeit noch nicht eindeutig beantworten. Dies betrifft insbes. die Entscheidungen **T 212/88** (ABl. 1992, 28), **T 957/91**, **T 65/92** und **T 131/92** (s. dazu die Erläuterungen in der 3. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA unter Punkt IV.B.1.3.4 und 1.3.5)

1.4 Offenbarung in den Ansprüchen der Voranmeldung

Wie der Fall **T 409/90** (ABl. 1993, 40) zeigt, ist ein weiter Anspruch in der Voranmeldung nicht unbedingt eine taugliche Grundlage für ein Prioritätsrecht. Ausgangspunkt der Entscheidung **T 409/90** war der Grundsatz, daß der Offenbarungsgehalt des Prioritätsdokuments das umfaßt, was ein Fachmann dem gesamten Prioritätsdokument entnehmen kann. Bei der Beurteilung dessen, was in einem Anspruch eines Prioritätsdokuments offenbart ist, muß jedoch der Zweck des Anspruchs, nämlich die Definition des Schutzbegehrens, berücksichtigt werden. Die Tatsache, daß ein Anspruch in einem Prioritätsdokument so breit

ist, daß er konkrete Gegenstände, die erstmals in einer späteren Anmeldung eingereicht werden, einschließt, ist an sich noch kein ausreichender Beweis dafür, daß der später eingereichte Gegenstand bereits in dem Prioritätsdokument offenbart war oder daß spätere Ansprüche, die auf diesem Gegenstand beruhen, noch dieselbe Erfindung definieren, die bereits Gegenstand des Prioritätsdokuments war.

1.5 Auswahl aus generischer Formel

In **T 77/97** betrafen die beiden abhängigen Ansprüche 4 und 5 der europäischen Patentanmeldung einzelne Verbindungen, die unter die mit der generischen Formel des Anspruchs 1 definierte Gruppe fielen. Der Anspruch 3 des Prioritätsdokuments definierte mit einer generischen Formel eine Gruppe von vier chemischen Verbindungen, u. a. auch die Verbindungen der beiden Ansprüche 4 und 5 der späteren europäischen Anmeldung.

Die Kammer räumte ein, daß das Prioritätsdokument ausreichende Informationen enthalte, so daß der Fachmann die vier chemischen Verbindungen problemlos nach der generischen Formel seines Anspruchs 3 herstellen könne. Trotzdem könne diese positive Schlußfolgerung nicht automatisch zur Anerkennung der Priorität in Zusammenhang mit den betreffenden Ansprüchen 4 und 5 führen. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung **T 409/90** (ABl. 1993, 40; s. oben) erklärte die Kammer, es reiche nicht aus festzustellen, daß die fraglichen Verbindungen unter den Umfang der Ansprüche der früheren Anmeldung fielen und daß sie problemlos gemäß den in dieser Anmeldung enthaltenen Informationen hergestellt werden könnten.

Der in Art. 87 (1) EPÜ verwendete Ausdruck "derselben Erfindung" sei in Einklang mit den Erfordernissen des Art. 88 (2) bis (4) EPÜ auszulegen. Bevor über den Prioritätsanspruch entschieden werden könne, seien zunächst **die Merkmale festzustellen**, für die diese Priorität beansprucht werde, und es sei die Frage zu klären, ob diese Merkmale der Erfindung im Prioritätsdokument **deutlich offenbart** seien. Der Anmelder beanspruche das Prioritätsrecht nicht nur für das Merkmal, das alle beanspruchten Verbindungen in allen Ansprüchen der europäischen Patentanmeldung vom Stand der Technik unterscheide, sondern auch für die bestimmte Kombination der einzelnen Substituenten, die die konkreten chemischen Verbindungen deutlich definierten. Daher sei zu prüfen, ob diese Elemente, diese Gesamtheit von Merkmalen, in den Unterlagen der früheren Anmeldung deutlich offenbart seien, wie es Art. 88 (4) EPÜ fordere.

Vom rein begrifflichen Inhalt der Definitionen sei ihr Informationsgehalt im Sinne einer konkreten technischen Lehre streng zu trennen. Im vorliegenden Fall seien alle Verbindungen der Ansprüche 4 und 5 der europäischen Anmeldung Teil des "rein konzeptuellen Inhalts" des Anspruchs 3 des Prioritätsdokuments, aber sie gehörten trotzdem nicht zu seiner konkreten Lehre. Es gebe keine Übereinstimmung der technischen Lehre des Anspruchs 3 der Prioritätsanmeldung mit der der Ansprüche 4 und 5 der europäischen Anmeldung, da die Offenbarung einer Gruppe chemischer Verbindungen gerade nicht einer Liste oder Tabelle entspreche, in der einzelne chemische Verbindungen aufgezählt werden (vgl. **T 7/86**, ABl. 1988, 381, **T 12/81**, ABl. 1982, 296). Es stehe zwar außer Zweifel, daß das Prioritätsdokument tatsächlich eine sehr eng umgrenzte Gruppe als bevorzugt beschreibe, aber es unterscheide nicht zwischen den vier Verbindungen dieser Gruppe und präzisiere

auch nicht, daß die Formel des Anspruchs 3 als eine "gekürzte" Formulierung einer Liste oder Tabelle anzusehen sei, in der vier einzelne chemische Verbindungen aufgeführt seien. Folglich genössen die Ansprüche 4 und 5 nicht das beanspruchte Prioritätsrecht (vgl. T 295/87).

2. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung in der Nachanmeldung

Die Merkmale der Erfindung, die in der Prioritätsanmeldung offenbart sind, müssen auch die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung kennzeichnen.

2.1 Implizite Merkmale der technischen Lehre

In T 809/95 trugen die Einsprechenden vor, im erteilten Anspruch 1 sei das Merkmal "dünnwandig" nicht enthalten, das in der ersten Prioritätsanmeldung als wesentlich offenbart sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, der erteilte Anspruch 1 gehe von einer "im Blasverfahren hergestellten, faltbaren" Kunststoff-Flasche aus, die Falten "zur Ermöglichung einer Volumenreduktion bei Ausübung eines auf die Wände von Hand ausgeübten Druckes" aufweise. Schon diese Beschreibung der Flasche impliziere die Notwendigkeit, daß die Flasche aus einem derart flexiblen dünnwandigen Kunststoff bestehe, daß sie im leeren Zustand von Hand faltbar sei, wie es der unabhängige Anspruch 3 der ersten Prioritätsanmeldung verlange.

2.2 Fehlende Merkmale gegenüber der Voranmeldung

2.2.1 Auslassen unwesentlicher Merkmale

In T 809/95 machten die Einsprechenden bezüglich des Anspruchs 1 des Hilfsantrags geltend, daß der Anspruch nicht alle Merkmale enthalte, die der Fachmann aus der zweiten Prioritätsunterlage als wesentlich erkennen würde, mit der Folge, daß der Anspruch auf eine andere Erfindung gerichtet sei. Die Kammer stellte jedoch fest, die von den Einsprechenden vermißten Merkmale stünden in keinem erkennbaren engen Zusammenhang mit der in dieser Prioritätsunterlage gestellten Aufgabe. Diese Aufgabe werde nicht durch die fehlenden Merkmale gelöst, sondern durch andere, die alle im Anspruch 1 nach Hilfsantrag zu finden seien. Daher komme dem Gegenstand dieses Anspruchs die zweite Priorität zu.

2.2.2 Erweiterung gegenüber der Voranmeldung

In T 134/94 offenbarte die Prioritätsunterlage ein Verfahren, das unter bestimmten Bedingungen funktioniert, die als Merkmale (a) bis (d) bezeichnet waren. Die Erfordernisse (a) und (c) waren im erteilten Anspruch des angefochtenen Patents nicht erwähnt.

Die Kammer befand, daß dieser Anspruch kein Prioritätsrecht genießt. Da die Erfordernisse (a) und (c) nicht im erteilten Anspruch erwähnt sind, umfaßt der Schutzzumfang der durch diesen Anspruch definierten Erfindung Bereiche, die gemäß der Prioritätsunterlage nicht zur Erfindung gehören. Somit ist die durch den erteilten Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die in der Prioritätsunterlage definierte: Zum Prioritätstag galt die der Erfindung

zugrunde liegende technische Aufgabe nur dann als gelöst, wenn jede der Bedingungen (a) bis (d) erfüllt war; gemäß dem erteilten Anspruch 1 sind die Merkmale (a) und (c) für die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe nicht mehr notwendig.

Die Kammer argumentierte, die Meinung des Beschwerdegegners, daß der Prioritätsanspruch anerkannt werden sollte, wenn die Offenbarung der Prioritätsunterlage für die Ansprüche der späteren Anmeldung bzw. des späteren Patents neuheitsschädlich wäre ("Neuheitsprüfung"), habe weder im EPÜ noch in der Rechtsprechung des EPA eine Basis. Eine solche Position würde implizieren, daß wesentliche Merkmale einer Erfindung, die in einer Prioritätsunterlage offenbart wurden, in einer darauf gestützten späteren Anmeldung weggelassen werden können, ohne einen Prioritätsverlust zur Folge zu haben. Wenn aber ein wesentliches Merkmal einer Erfindung auf diese Weise weggelassen wird, dann handelt es sich nicht länger um dieselbe Erfindung, d. h., das Erfordernis des Art. 87 (1) EPÜ ist nicht erfüllt.

In der Sache **T 552/94** fehlten im Anspruch 1 des Streitpatents die vier laut Prioritätsdokument zur Ausführung der Erfindung zwingend erforderlichen Merkmale a bis d, die demnach nicht mehr Voraussetzung für die nun definierte Erfindung waren. Unter Hinweis auf **T 134/94** und **T 1082/93** stellte die Kammer fest, daß ohne diese Merkmale die im Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die im Prioritätsdokument beschriebene sein konnte, so daß das Erfordernis des Art. 87 (1) EPÜ nicht erfüllt war. Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht (**G 3/93**, ABl. 1995, 18).

In **T 1052/93** bestand ein wesentliches Merkmal der im europäischen Patent beanspruchten Waschzusatzprodukte darin, daß sie Natriumperborat in Monohydratform in Verbindung mit einem funktionell definierten Aktivator enthielten. In der Prioritätsunterlage seien nur bestimmte Aktivatoren genannt, die der funktionellen Definition im europäischen Patent entsprächen; diese spezifischen Verbindungen könnten nicht als Offenbarung der im Anspruch 1 des europäischen Patents funktionell definierten umfassenden Gruppe von Aktivatoren angesehen werden.

In **T 1050/92** bot die Erfindungsoffenbarung in der Voranmeldung eine ausreichende Grundlage für das Ersetzen des dort verwendeten Begriffs durch einen allgemeineren in der europäischen Anmeldung.

3. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

Nach Art. 87 EPÜ müssen sich die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, auf dieselbe Erfindung beziehen. Hauptkriterium hierfür ist daher, ob die beanspruchte Erfindung in der Prioritätsunterlage inhaltlich, d. h. mit allen ihren wesentlichen Merkmalen, offenbart ist. Zusätzlich muß die Prioritätsunterlage die wesentlichen Bestandteile entweder ausdrücklich offenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Fehlende Teile, die erst später als wesentlich erkannt werden, sind somit nicht Bestandteil der Offenbarung. Diese Auffassung wurde in einer Reihe von Entscheidungen der Beschwerdekammern bestätigt (**T 81/87**, ABl. 1990, 250, **T 301/87**,

ABl. 1990, 335, **T 296/93**, ABl. 1995, 627).

Die Beschwerdekammern verlangen, daß eine Entgegenhaltung, um neuheitsschädlich zu sein, eine nacharbeitbare Offenbarung enthält (**T 206/83**, ABl. 1987, 5). Diesem Grundsatz entsprechend muß auch das Prioritätsdokument die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung so offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann (**T 193/95**).

In **T 81/87** (ABl. 1990, 250), in der es um lebende Zellen ging, die unter anderem Rinder-prä-pro-Rennin exprimieren konnten, war nur die Beanspruchung der Priorität der zweiten Voranmeldung wirksam, weil in der ersten die zum gewünschten Rinder-prä-pro-Rennin-Gen führenden Verfahrensschritte nicht ausreichend offenbart waren. Nach Auffassung der Kammer müssen die wesentlichen Bestandteile, d. h. die Erfindungsmerkmale, in der Prioritätsunterlage entweder ausdrücklich offenbart oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten sein. Fehlende Bestandteile, die erst später als wesentlich erkannt werden, gehören somit nicht zur Offenbarung. Lücken bei den Grundbestandteilen der Offenbarung können nicht nachträglich durch einen Hinweis auf das einschlägige Fachwissen gefüllt werden. Es könnte zu einem Mißbrauch des Prioritätssystems führen, wenn Anmelder in einer Wettbewerbssituation die Möglichkeit erhielten, ihre Konkurrenten aufgrund reiner Spekulation zu überrunden, ohne daß sie die entscheidenden Merkmale der Erfindung angeben müßten.

In **T 296/93** (ABl. 1995, 627) prüfte die Kammer, ob im Prioritätsdokument relevante technische Information fehlt, die erforderlich ist, damit der Fachmann die beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. Auch in der neueren Entscheidung **T 207/94** (ABl. 1999, 273) vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Erfordernisse des Art. 87 EPÜ, wonach in der Prioritätsunterlage und in der europäischen Patentanmeldung dieselbe Erfindung beansprucht werden müsse, insoweit erfüllt seien, als die prioritätsbegründende Anmeldung die Erfindung so hinreichend offenbare, daß sie ausgeführt werden könne.

In **T 767/93** bezog sich der Anspruch 1 des europäischen Patents auf ein Verfahren, das die Expression eines Polypeptids von einem rekombinanten DNA-Vektor in einem geeigneten Wirtsorganismus umfaßte, wobei das Polypeptid fähig war, HCMV-neutralisierende Antikörper im Menschen hervorzurufen (HCMV steht für humanes Cytomegalie-Virus). Die Kammer befand, daß es sich dabei um dieselbe Erfindung handle wie in der ersten Prioritätsunterlage. Die angeführten DNA- und Aminosäuresequenzen seien identisch, und die Lehre der Prioritätsunterlage sei aus der Sicht eines Fachmanns nicht auf ein bestimmtes Beispiel begrenzt, sondern allgemeinerer Natur, da sie sich auf die Expression eines Proteins aus dem isolierten Genomfragment mittels herkömmlicher gentechnischer Verfahren in geeigneten Vektoren beziehe und auch die Möglichkeit der Expression einzelner Teile des Proteins nenne.

Daß keine konkreten klinischen Daten zur Fähigkeit vorlägen, "HCMV-neutralisierende Antikörper im Menschen hervorzurufen", bedeute nicht zwangsläufig, daß in der Offenbarung der ersten Prioritätsunterlage wesentliche Elemente fehlten. Das Streitpatent zeige, daß bei dem in der ersten Prioritätsunterlage gelehrt experimentellen Vorgehen HCMV-neutralisierende Antikörper in Kaninchen gebildet worden seien. Dies mache glaubhaft, daß

dieselbe Wirkung auch beim Menschen erzielt werden könne. Da die Einsprechenden diesbezüglich keine Einwände vorgebracht hätten, habe die Beschwerdekammer keinen Grund zu der Annahme, daß die erste Prioritätsunterlage bezüglich einiger technischer Informationen mangelhaft sei, die für die praktische Ausführung des Gegenstands des Anspruchs 1 entscheidend seien.

In **T 919/93** enthielt der Anspruch 1 des europäischen Patents einen Hinweis auf die Inaktivierung eines Virus im Zusammenhang mit der Immunschwächeerkrankung Aids, ohne daß dieses Verfahren im Prioritätsdokument *expressis verbis* genannt war oder implizit aus ihm abgeleitet werden konnte.

Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung **T 449/90**, wonach das Merkmal der Inaktivierung des NANB-Hepatitis-Virus oder des Aidsvirus durch trockene Erhitzung für den Fachmann nachprüfbar sein muß, damit die europäische Patentanmeldung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt. In **T 449/90** wurde anerkannt, daß es vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine Methoden zur Züchtung von NANB-Hepatitis-Viren oder Aidsviren gab und demzufolge keine Möglichkeit bestand, diese Viren in einem lebenden Organismus oder einer Zellkultur direkt oder aber durch Messung der gegebenenfalls gegen diese Viren gebildeten Antikörper indirekt nachzuweisen. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthielt jedoch Ausführungen über eine Testmethode zum Nachweis der Virusinaktivierung in trocken erhitzten Blutgerinnungspräparaten, bei dem hochgradig hitzestabile Viren (z. B. der Sindbis-Virus) als Indikatoren für die Inaktivierung dienten. Die Kammer befand, daß der Fachmann anhand dieser technischen Informationen hinreichend beurteilen konnte, ob der NANB-Hepatitis-Virus oder der Aidsvirus durch die Erhitzung im wesentlichen inaktiviert wurde, und daß die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ demnach erfüllt waren.

In **T 919/93** enthielt zwar die europäische Anmeldung in der eingereichten Fassung entsprechende, im Hinblick auf Art. 83 EPÜ wesentliche Textstellen, nicht jedoch das Prioritätsdokument, das deshalb für den beanspruchten Gegenstand nicht nacharbeitbar war. Daher konnte im vorliegenden Fall die Priorität nicht wirksam beansprucht werden.

C. Erste Anmeldung in einem Verbandsland

Grundsätzlich kann nur die erste in einem Verbandsland der PVÜ getätigte Anmeldung der Erfindung Grundlage des Prioritätsrechts sein. Für den Anwendungsbereich des EPÜ ergibt sich das aus dessen Art. 87 (1) EPÜ.

Gibt es neben der Anmeldung, deren Priorität in der europäischen Nachanmeldung beansprucht wird, noch eine ältere Voranmeldung, so ist zu untersuchen, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in dieser älteren Anmeldung offenbart und daher ein auf die jüngere Voranmeldung gestützter Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dabei sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie auch sonst bei der Prüfung auf Identität der Erfindung in der prioritätsbegründenden und prioritätsbeanspruchenden Anmeldung: Die Frage ist, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon durch den Gesamthalt der älteren Voranmeldung oder erst in der jüngeren offenbart wurde.

In **T 323/90** verglich die Beschwerdekammer die angebliche Erstanmeldung und den Gegenstand des europäischen Patents. Sie kam zu dem Ergebnis, daß diese angebliche Erstanmeldung eine andere Erfindung offenbare als die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität für die europäische Anmeldung beansprucht wurde. Denn die jeweils beanspruchten Verfahren zur Verbesserung der Füllfähigkeit von Tabakblättern unterschieden sich hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts des zu verarbeitenden Tabaks und hinsichtlich des ersten Verfahrensschritts.

In **T 400/90** wurde für die europäische Anmeldung eines elektromagnetischen Durchflußmessers die Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung beansprucht. Die Einsprechenden trugen vor, dieselbe Erfindung sei schon Gegenstand einer älteren, außerhalb des Prioritätszeitraums liegenden US-Anmeldung desselben Anmelders gewesen: Die ältere US-Anmeldung offenbare alle in der europäischen Anmeldung enthaltenen Merkmale mit Ausnahme der Verwendung sattelförmiger Spulen; letztere seien aber bekannt und würden häufig benutzt. Die richtige Frage, so die Kammer, sei, ob die Verwendung sattelförmiger Spulen in der älteren US-Anmeldung offenbart sei, und nicht, ob es naheliegend sei, für die in der älteren Anmeldung offenbarten Magnete solche Spulen zu verwenden. Die Kammer kam zu dem Schluß, die in den US-Anmeldungen beanspruchten Erfindungen seien verschieden und die Priorität der jüngeren zu Recht beansprucht, weil nach der Lehre der älteren Anmeldung jede Spulenform eingesetzt werden könne, nach der Lehre des Prioritätsdokuments aber notwendigerweise sattelförmige Spulen zu verwenden seien.

In **T 184/84** wurde in der japanischen Anmeldung, deren Priorität für die europäische Anmeldung beansprucht wurde, und in einer älteren japanischen Anmeldung ein Verfahren zur Herstellung von Ferrit-Einkristallen beansprucht. In den beiden japanischen Anmeldungen wurden die Ausgangsstoffe jeweils unterschiedlich definiert. Das in der jüngeren Anmeldung und in der europäischen Anmeldung offenbarte Verfahren war deutlich vorteilhafter als das, das Gegenstand der älteren japanischen Anmeldung war. Die Kammer sah in den signifikanten Eigenschaftsunterschieden einen Hinweis auf das Vorhandensein unterschiedlicher Materialien und betrachtete folglich die ältere japanische Anmeldung nicht als die erste Anmeldung der in der europäischen Patentanmeldung beanspruchten Erfindung. Sie bezog sich hierbei auf **T 205/83** (ABl. 1985, 363, Entscheidungsgründe Nr. 3.2.1), nach der die Neuheit von Erzeugnissen, die mit Hilfe eines abgewandelten Verfahrens hergestellt werden, daraus folgen kann, daß nach einem chemischen Erfahrungssatz die Eigenschaften eines Erzeugnisses von dessen Struktur geprägt werden, so daß Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse den Rückschluß auf eine Strukturabänderung gestatten.

Der Gegenstand des Streitpatents in der Sache **T 107/96** enthielt das Merkmal "Kontaktwinkel von mehr als 120 Grad", das auch in der jüngeren amerikanischen Voranmeldung P2 offenbart war. In P2 wird der weiten Öffnung des "Kontaktwinkels" ein besonders vorteilhafter Effekt zugeschrieben. In der älteren amerikanischen Voranmeldung P1 wurden der "Kontaktwinkel" und seine Vorteile mit keinem Wort erwähnt. Die Abbildungen in P1 enthielten allerdings Diagramme und schematische Zeichnungen. Die Kammer stellte fest, daß diese gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zur Ermittlung der Mindestöffnung des "Kontaktwinkels" herangezogen werden dürfen, da Maße,

die man erst durch das Nachmessen einer Diagrammdarstellung in einem Dokument erhält, nicht Bestandteil der Offenbarung sind. Mithin war das genannte Merkmal eines "Kontaktwinkels von mehr als 120 Grad" nicht in der älteren US-Voranmeldung P1, sondern erst in der jüngeren US-Voranmeldung P2 offenbart, so daß die im Streitpatent beanspruchte Priorität der US-Anmeldung P2 wirksam war.

D. Teil- und Mehrfachprioritäten

Im Falle der wirksamen Beanspruchung von Teil- oder Mehrfachprioritäten kommen dem Gegenstand der Nachanmeldung zwei oder mehr Zeitränge zu: Bei Teilpriorität hat der schon in der Voranmeldung offenbarte Teil des Gegenstandes der Nachanmeldung den Zeitrang der Voranmeldung; für den überschießenden Teil ist das Anmeldedatum der Nachanmeldung maßgeblich. Wird die Priorität zweier oder mehrerer Voranmeldungen beansprucht, kommt einem Anspruch der Nachanmeldung jeweils der Zeitrang zu, den diejenige Voranmeldung hat, in der das in der Nachanmeldung Beanspruchte offenbart ist. Für einen Anspruch können auch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden (Art. 88 (2) EPÜ, Satz 2). In diesen Situationen stellt sich die Frage, ob die Veröffentlichung des Inhalts einer prioritätsbegründenden Anmeldung im Prioritätsintervall zu dem Stand der Technik gehört, der den Teilen der Nachanmeldung entgegengehalten werden kann, die einen nach dem Veröffentlichungsdatum liegenden Zeitrang haben.

1. Veröffentlichungen im Prioritätsintervall

In **G 3/93** (ABl. 1995, 18) entschied die Große Beschwerdekammer, daß ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt demjenigen des Prioritätsdokuments entspricht, einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, insoweit als Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ entgegengehalten werden kann, als der Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dies gilt auch dann, wenn der Prioritätsanspruch deshalb unwirksam ist, weil das Prioritätsdokument und die spätere europäische Anmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, da in der europäischen Anmeldung Gegenstände beansprucht werden, die im Prioritätsdokument nicht offenbart waren.

Die Große Beschwerdekammer betonte insbesondere, daß die Entstehung des Prioritätsrechts unter anderem davon abhängt, daß das Erfordernis der Identität der Erfindung erfüllt ist, d. h., daß die frühere Anmeldung dieselbe Erfindung offenbart wie die spätere europäische Anmeldung. Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil es sich nicht um dieselben Erfindungen handelt (obwohl das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist), so entsteht auch kein Prioritätsrecht. Infolgedessen kann jede Veröffentlichung des Inhalts eines Prioritätsdokuments während des Prioritätsintervalls denjenigen Bestandteilen der europäischen Patentanmeldung als neuheitsschädlich entgegengehalten werden, für die kein Prioritätsanspruch besteht (vgl. **T 441/91**, **T 594/90**, **T 961/90**, **T 643/96**; anderer Ansicht **T 301/87**, ABl. 1990, 335, Nr. 7.4 der Entscheidungsgründe).

2. Verschiedene Prioritäten für verschiedene Teile einer europäischen Patentanmeldung

In **T 828/93** führte die Kammer aus, daß sich aus Art. 88 (3) EPÜ ergebe, daß verschiedenen Teilen einer europäischen Anmeldung verschiedene Prioritäten (also gegebenenfalls auch keine, d. h. nur der Zeitrang der europäischen Anmeldung) zukommen können. Es genüge zu überprüfen, ob die für den Vergleich mit dem Stand der Technik maßgeblichen Gegenstände, nämlich die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche, mit der Offenbarung der Gesamtheit (s. Art. 88 (4) EPÜ) der Unterlagen der Prioritätsanmeldung übereinstimmen. Hierbei könne jedem beanspruchten Gegenstand als Ganzes, soweit es sich um einen durch die Gesamtheit der angegebenen Merkmale definierten Gegenstand handle, nur eine (oder gegebenenfalls keine) Priorität zugeordnet werden. Denn dieser Gegenstand als Ganzes repräsentiere die Erfindung, die mit der Offenbarung einer Prioritätsanmeldung entweder übereinstimme oder nicht.

T 132/90 betraf den Fall, daß der Anspruch 1 des Streitpatents ein Merkmal B enthielt, das im schweizerischen Prioritätsdokument nicht offenbart war. Die Kammer war der Auffassung, daß demzufolge ein Prioritätsrecht nur in bezug auf einen Teilgegenstand des Anspruchs, nämlich Anspruch 1 ohne Merkmal B, bestehe, nicht aber für den gesamten Gegenstand dieses Anspruchs. Der Teilgegenstand beruhte nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Der gesamte Gegenstand des Anspruchs 1 der europäischen Anmeldung, dem nur noch der Zeitrang der Anmeldung beim EPA zukam, war nicht mehr neu, weil der Patentinhaber nach Einreichung der schweizerischen Anmeldung alle seine Merkmale veröffentlicht hatte.

In **T 127/92** wurde für die europäische Patentanmeldung die Priorität zweier deutscher Gebrauchsmuster beansprucht, die während des Prioritätsintervalls veröffentlicht worden waren (Dokumente D1 und D2). Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß die Priorität von D1 für Anspruch 1 und einige abhängige Ansprüche zu Recht beansprucht wurde.

Bezüglich jener Unteransprüche, die auch in D1 nicht offenbarte Elemente enthielten, kam der Frage Bedeutung zu, ob diesen bezüglich des in ihnen jeweils enthaltenen Gegenstandes des Anspruchs 1 eine Teilpriorität aus D1 zukam. Auf der Grundlage der in **G 3/93** entwickelten Grundsätze gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, daß D1 und D2 bezüglich dieser Ansprüche zum Stand der Technik gehörten und daher die Gegenstände dieser Ansprüche nicht mehr auf erfinderischer Tätigkeit beruhten; der Patentinhaber strich sie demzufolge.

3. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch

In **T 828/93** (s. oben) bestätigte die Kammer auch, daß sich aufgrund der erläuterten Rechtslage die in Art. 88 (2) EPÜ genannte Möglichkeit mehrerer Prioritäten für einen Patentanspruch nur auf den hier nicht gegebenen Fall beziehe, daß der Anspruch Alternativen enthalte, sich also in mehrere Gegenstände auftrennen lasse.

In **T 620/94** stellte sich heraus, daß der erteilte **Anspruch 1 zwei Alternativen A und B** der Erfindung **umfaßte**. Nur Alternative B war im Prioritätsdokument offenbart; Alternative A war

nur in der europäischen Nachanmeldung enthalten. Im Prioritätsintervall veröffentlichter Stand der Technik legte Alternative A nahe. Das Patent konnte daher nur in geänderter Form aufrechterhalten werden, d. h. beschränkt auf Alternative B.

In **T 441/93** bezog sich das europäische Patent auf ein Verfahren zur Herstellung eines Stamms der Hefe *Kluyveromyces*, das durch Transformieren von *Kluyveromyces*-Hefezellen mit einem Vektor gekennzeichnet war, der unter anderem eine DNA-Sequenz aufwies, die für ein Polypeptid codiert. Die in der Prioritätsunterlage offenbarte Erfindung betraf ein Verfahren zur Herstellung neuer Stämme von *Kluyveromyces*, dadurch gekennzeichnet, daß Protoplasten dieser Hefe mit Vektormolekülen, die mindestens ein Gen für eine selektierbare Eigenschaft enthielten und in den Wirtszellen geklont und exprimiert werden konnten, gemischt und durch sie transformiert wurden. Die Protoplasten wurden zu vollständigen Zellen mit Zellwänden regeneriert. Die mittels des Vektors transformierten Zellen konnten anhand der selektierbaren Eigenschaft von den anderen Zellen unterschieden und von ihnen getrennt werden. Der Beschwerdeführer/Einsprechende brachte vor, daß für den Gattungsanspruch 1 des europäischen Patents nicht die Priorität der Voranmeldung in Anspruch genommen werden könne, weil die Transformation vollständiger Zellen, wie sie durch diesen Anspruch 1 (und andere Ansprüche) der späteren Anmeldung abgedeckt sei, in der Prioritätsunterlage nicht vorkomme.

Auf der Grundlage der ihr vorgelegten Beweismittel entschied die Beschwerdekammer, daß die Verweise auf Protoplasten in der Prioritätsunterlage von entscheidender Bedeutung seien und in der Prioritätsunterlage nirgendwo von einer Möglichkeit der Transformation vollständiger Zellen die Rede sei. Es sei entscheidend, welches Verfahren in der Voranmeldung offenbart worden sei, weil sich der Anspruch 1 der späteren Anmeldung auf ein Verfahren richte. Soweit der Anspruch 1 die Transformation einer vollständigen Zelle betreffe, könne ihm nur das Anmeldedatum der europäischen Anmeldung zuerkannt werden. Möglicherweise ließen sich alle transformierten Zellen, die auf ein Verfahren zur Transformation vollständiger Zellen zurückgingen, auch mittels des in der Prioritätsunterlage angeführten Verfahrens zur Transformation von Protoplasten gewinnen. Aber selbst dann könnte dem Anspruch 1 nicht das Prioritätsdatum für Verfahrensaspekte zuerkannt werden, die in der Prioritätsunterlage nicht ausführbar offenbart seien. Daher könne dem Anspruch 1 das Anmeldedatum der Prioritätsanmeldung nur insoweit zugesprochen werden, als er sich auf die Transformation von Protoplasten beziehe. Hinsichtlich der Priorität ließen sich die Ansprüche somit in zwei Gruppen aufteilen: in eine Gruppe A, die die Priorität der Voranmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich auf ein Verfahren zur Transformation von *Kluyveromyces*-Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse, und in eine Gruppe B, die nur die Priorität der späteren europäischen Anmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich nicht auf ein Verfahren zur Transformation von Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse.

Die Ansprüche der Gruppe A wie auch der Gruppe B seien neu und erfinderisch. Der nächstliegende Stand der Technik für die Ansprüche der Gruppe B sei aber ein Dokument, das inhaltlich im wesentlichen der Prioritätsunterlage entspreche und von den Erfindern im Prioritätsintervall veröffentlicht worden sei. Diese Entscheidung basiere auf den in **G 3/93** (ABl. 1995, 18) dargelegten Grundsätzen.

V. RECHT AUF DAS EUROPÄISCHE PATENT

In **G 3/92** (ABl. 1994, 607) hatte die Große Beschwerdekammer darüber zu entscheiden, ob Art. 61 (1) b) EPÜ unter folgenden Umständen zur Anwendung kommt:

Der Beschwerdeführer hatte 1988 eine europäische Patentanmeldung eingereicht. Durch den Recherchenbericht erfuhr er von der Existenz einer früheren Anmeldung aus dem Jahr 1985, die ein Dritter, dem er die Erfindung 1982 auf vertraulicher Basis offenbart hatte, im wesentlichen für dieselbe Erfindung eingereicht hatte. Diese frühere Anmeldung wurde veröffentlicht, galt aber 1986 als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden war. Der Beschwerdeführer stellte daraufhin beim Comptroller des Patentamts des Vereinigten Königreichs den Antrag, den Anspruch auf Erteilung eines Patents für die in der früheren europäischen Anmeldung offenbarte Erfindung nach Section 12 (1) U.K. PatG 1977 ihm zuzusprechen, was auch geschah. Der Beschwerdeführer war damit nach Section 12 (6) U.K. PatG 1977 berechtigt, im Vereinigten Königreich eine neue Anmeldung einzureichen, die so behandelt werden sollte, als hätte sie denselben Anmeldetag wie die frühere europäische Anmeldung. Der Beschwerdeführer reichte dann 1990 gemäß Art. 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für die in der früheren Anmeldung offenbarte Erfindung ein.

Die vorliegende Juristische Beschwerdekammer vertrat in ihrer Zwischenentscheidung **J 1/91** vom 31.3.1992 (ABl. 1993, 281) die Auffassung, daß die Entscheidung des Comptroller eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Art. 61 EPÜ sei. Allerdings seien die nationalen Gerichte nur für die Entscheidung über den Anspruch auf das Patent zuständig, nicht aber befugt, unmittelbar nach dem EPÜ für Abhilfe zu sorgen, da dieser Punkt vom EPA nach Art. 61 EPÜ zu regeln sei.

Die Juristische Kammer ging dann der Frage nach, ob für die Anwendung des Art. 61 EPÜ ein Verfahren anhängig sein müsse. Da der Artikel unterschiedliche Auslegungen zuließ, legte sie die Frage der Großen Beschwerdekammer vor.

Diese gelangte zu folgendem Schluß: Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Art. 61 (1) EPÜ gemäß Art. 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist die Zulassung dieser neuen Anmeldung nicht daran gebunden, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ältere, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist.

Die Juristische Beschwerdekammer befand daraufhin in der Entscheidung **J 1/91** vom 25.8.1994, daß die Voraussetzungen des Art. 61 (1) b) EPÜ erfüllt gewesen seien, und verwies die Patentanmeldung daher zur weiteren Entscheidung an die Eingangsstelle zurück.