

CA/PL 27/99

Orig.: englisch

München, den 08.11.1999

BETRIFFT: Revision des EPÜ: Artikel 84, 100 und 138 EPÜ

VERFASSER: Europäisches Patentamt

EMPFÄNGER: Ausschuß "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Dokument wird ein Vorschlag nochmals geprüft, wonach mangelnde Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (Artikel 84 EPÜ) zu einem Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund nach den Artikeln 100 und 138 EPÜ gemacht werden sollte. Die Prüfung hat ergeben, daß dies nicht ratsam wäre.

I. EINFÜHRUNG

1. Die Gründe für den Widerruf oder die Nichtigkeitserklärung eines Patents nach dem EPÜ sind in Artikel 100 und 138 EPÜ erschöpfend aufgezählt. Ein Patent kann u. a. deshalb widerrufen oder für nichtig erklärt werden, weil der Gegenstand nach Artikel 52 bis 57 EPÜ¹ nicht patentfähig ist oder das Patent die Erfindung entgegen Artikel 83 EPÜ nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann². Artikel 84 Satz 2 EPÜ, wonach die Patentansprüche "deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein" müssen, bildet keinen Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund.
2. Mit dem Ziel, ungebührlich breite Patentansprüche auch nach der Erteilung angreifen zu können, schlug die Delegation des Vereinigten Königreichs 1996 vor, vom Ausschuß "Patentrecht" prüfen zu lassen, ob mangelnde Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung, d. h. ein Verstoß gegen Artikel 84 Satz 2, nicht zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund gemäß Artikel 100 und 138 EPÜ erhoben werden könnte³. Dieses Anliegen wurde erneut vorgebracht, als der Ausschuß seine Arbeit an der Revision des EPÜ aufnahm⁴; dies zeigt, daß das Thema im Vereinigten Königreich weiterhin aktuell ist.
3. In den bisherigen Beratungen des Ausschusses fand dieser Vorschlag bei den übrigen Delegationen keine nennenswerte Unterstützung; die Mehrheit vertrat die Auffassung, daß die bestehenden Einspruchs- und Nichtigkeitsgründe ausreichten, um die durch ungebührlich breite Ansprüche hervorgerufenen Probleme zu lösen⁵. Im SACEPO wurde keine Einigung erzielt. Mehrere einflußreiche Gruppen - UNICE, FICPI und die Deutsche Anwaltskammer - lehnten den Vorschlag jedoch ab. Die Kluft zwischen den beiden Positionen läßt sich möglicherweise mit den Unterschieden erklären, die bis zur Einführung des EPÜ zwischen dem nationalen Recht des Vereinigten Königreichs auf der einen und den kontinentalen Patentsystemen auf der anderen Seite bestanden.

¹ Art. 100 a) und 138 (1) a) EPÜ.

² Art. 100 b) und 138 (1) b) EPÜ.

³ Siehe CA/PL 4/96.

⁴ Siehe CA/16/98 Punkt III.F.

⁵ Siehe CA/PL 8/96, S. 12, Nr. 58.

4. Wie komplex und schwierig diese Thematik ist, belegt ein Blick auf die nationalen Rechtsvorschriften der EPÜ-Vertragsstaaten, die das in Artikel 84 Satz 2 EPÜ verankerte Stützungserfordernis regeln. Während in 10 Mitgliedstaaten eine ausdrückliche Vorschrift entweder bereits im Patentgesetz enthalten ist (AT, BE, CY, ES, FR, GR, IE, LU, UK) oder in das Patentgesetz aufgenommen werden soll (MC), wird in 9 Mitgliedstaaten auf dieses Erfordernis weder im Gesetz selbst noch in den Ausführungsvorschriften Bezug genommen (CH+LI, DE, DK, FI, IT, NL, PT, SE). Dabei ist anzumerken, daß in der Schweiz das Erfordernis ursprünglich in Artikel 29 (2) der Patentverordnung enthalten war, aber 1986 gestrichen wurde. Kurz: Die offensichtlich fehlende Harmonisierung in diesem Punkt läßt erkennen, wie unterschiedlich dieses Erfordernis im jeweiligen nationalen Kontext verstanden und gewichtet wird.
5. Unlängst hat das *epi* angeregt, daß mangelnde Klarheit der Ansprüche zum Nichtigkeitsgrund erhoben werden sollte⁶. Ernsthaft verfochten wurde dies bisher allerdings nicht. Strittig ist somit nur noch das verbleibende Erfordernis des Artikels 84 EPÜ, wonach die Patentansprüche **von der Beschreibung gestützt** sein müssen. Stellt das Fehlen dieses Erfordernisses in der Aufzählung der Einspruchs- und Nichtigkeitsgründe eine Lücke im europäischen Patentsystem dar, die im Zuge der laufenden Revision geschlossen werden sollte?

II. DER VORSCHLAG, MANGELNDE STÜTZUNG NACH ARTIKEL 84 EPÜ ZUM EINSPRUCHS-/NICHTIGKEITSGRUND ZU ERHEBEN

6. Wie oben erwähnt, hatte die Delegation des Vereinigten Königreichs in CA/PL 4/96 vorgeschlagen, mangelnde Stützung nach Artikel 84 zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund zu erheben. Sie argumentierte, daß die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 und der Stützung durch die Beschreibung nach Artikel 84 sich zwar beträchtlich überlappten, aber dennoch nicht identisch seien, und veranschaulichte dies anhand von zwei Beispielen:
- a) wenn die Beschreibung so ausreichend ist, daß ein Fachmann alle Verbindungen einer Klasse herstellen kann, aber einige oder gar die meisten der Verbindungen den angegebenen Zweck nicht erfüllen oder die erfindungsgemäße technische Wirkung nicht aufweisen, und

⁶ Dieser Vorschlag war in dem früheren Diskussionsbeitrag des *epi* zu Artikel 84 nicht enthalten, siehe Info 4/PL 3, das für die dritte Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" 1996 erstellt wurde.

- b) wenn eine Erfindung, die auf der zweiten medizinischen Indikation eines bekannten Stoffes basiert, zwar ausreichend beschrieben ist, aber nicht belegt ist, daß die Behandlung erprobt und getestet worden ist.
7. Nach altem britischem Recht wären die Ansprüche in beiden Fällen zurückgewiesen worden, weil sie keine ausreichende Grundlage aufwiesen ("lack of fair basis"). Mit dem Erfordernis der ausreichenden Offenbarung sollte nach früherem britischem Recht im engeren Sinn bezweckt werden, daß die Öffentlichkeit eine Erfindung nach dem Erlöschen des Patents nacharbeiten konnte. Es wurde klar unterschieden zwischen ausreichender Offenbarung und dem Erfordernis, daß der in der Beschreibung offenbarte Gegenstand eine ausreichende Grundlage für die Patentansprüche bieten muß; damit sollte sichergestellt werden, daß der Umfang des beanspruchten Monopols nicht über den Beitrag zum Stand der Technik hinausging, den der Patentinhaber mit seiner Beschreibung geleistet hat⁷.
8. Dem gegenwärtigen britischen Vorschlag, mangelnde Stützung zum Einspruchsgrund zu erheben, scheint die Annahme zugrunde zu liegen, daß der mangelnden Stützung nach Artikel 84 EPÜ dieselbe Bedeutung zukommt wie "lack of fair basis" nach § 32 (1) (i) des britischen Patentgesetzes von 1949. Offenbar geht man davon aus, daß die Erhebung mangelnder Stützung zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund es den Einspruchsabteilungen, den Beschwerdekammern und auch den nationalen Gerichten ermöglichen würde, ein Patent zu widerrufen oder für nichtig zu erklären, wenn dieses Patent ihrer Auffassung nach nicht oder zumindest nicht in diesem Umfang hätte erteilt werden dürfen.
9. Vor einer eingehenderen Prüfung dieses Vorschlags muß daher ermittelt werden, was es mit dem Erfordernis der Stützung nach Artikel 84 auf sich hat; erst dann kann festgestellt werden, ob der Vorschlag geeignet ist, das gewünschte Ergebnis herbeizuführen.

III. DAS ERFORDERNIS NACH ARTIKEL 84 EPÜ, WONACH DIE ANSPRÜCHE VON DER BESCHREIBUNG GESTÜTZT SEIN MÜSSEN

A. ENTSTEHUNG DES ARTIKELS 84 EPÜ

10. Die Materialien zur Entstehungsgeschichte des EPÜ geben kaum Aufschluß darüber, was der Gesetzgeber mit Artikel 84 EPÜ beabsichtigte. Die Vorschrift fußt auf Artikel 6 PCT, der seinerseits wohl auf Erfordernisse des britischen und amerikanischen Rechts zurückzuführen ist.
11. Erstmals erwähnt wird dieses Erfordernis allerdings nicht im Übereinkommen selbst, sondern im ersten Entwurf einer Ausführungsordnung von 1963⁸. Im Verein mit der Tatsache, daß mangelnde Stützung nicht in der erschöpfenden Aufzählung der

⁷ Siehe hierzu *Biogen Inc. ./ Medeva Plc* [1997] RPC 1, S. 27.

⁸ Nähere Informationen zur Entstehungsgeschichte des Artikels 84 EPÜ siehe CA/PL 12/95, S. 1 - 2.

Einspruchs- und Nichtigkeitsgründe enthalten war, legt dies den Schluß nahe, daß die (überwiegend kontinentaleuropäischen) Gründungsväter des EPÜ dieser Bestimmung keinen durchschlagenden materiellen Charakter zuerkannt haben.

12. Nachdem beschlossen worden war, daß die Ansprüche ein selbständiger Teil der europäischen Patentanmeldung sein sollten, galt es, ihren Zweck sowie ihr Verhältnis zur Beschreibung zu definieren, insbesondere im Lichte des Artikels 69 EPÜ und des Protokolls über seine Auslegung. Letztendlich wurde der Vorläufer des Artikels 84 EPÜ für wichtig genug gehalten, um in das Übereinkommen selbst aufgenommen zu werden.
13. Im früheren britischen Recht stellte "lack of fair basis" nach § 32 (1) (i) des Patentgesetzes von 1949 einen Nichtigkeitsgrund dar. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, daß die Gründungsväter des EPÜ wußten, welche Bedeutung das "fair basis"-Prinzip im früheren britischen Recht hatte.

B. PRAXIS DES EPA

14. Laut den Richtlinien für die Prüfung im EPA bedeutet das Erfordernis, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, daß der Gegenstand eines jeden Patentanspruchs eine Grundlage in der Beschreibung haben muß, und daß der Umfang der Patentansprüche nicht über den durch die Beschreibung und die Zeichnungen gerechtfertigten Umfang hinausgehen darf⁹.
15. Wägt man die Interessen von Patentinhabern und Dritten gegeneinander ab, so ist ein Patentanspruch dann richtig angegeben, wenn er nicht so weit gefaßt ist, daß er über die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng, daß der Anmelder keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung zieht¹⁰. Weiter heißt es in den Richtlinien, daß ein Patentanspruch grundsätzlich als durch die Beschreibung gestützt angesehen werden sollte, sofern nicht Grund zu der Annahme besteht, daß der Fachmann nicht in der Lage ist, die besondere Lehre der Beschreibung anhand der Angaben der Anmeldung in der eingereichten Fassung durch Anwendung routinemäßiger Experimentier- oder Analyseverfahren auf den gesamten beanspruchten Bereich auszudehnen. Ein Prüfer sollte einen Einwand mangelnder Stützung durch die Beschreibung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erheben¹¹. Wenn jedoch - wie es in den Änderungsvorschlägen zu den Richtlinien heißt, mit denen die EPA-Praxis verdeutlicht werden soll - der Prüfer begründet dargelegt hat, daß ein weit gefaßter Anspruch nicht über seine gesamte Breite

⁹ Siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA in der Fassung von 1999, Teil C-III, 6.1.

¹⁰ Ebd., Teil C-III, 6.2; T 888/90, Unterkombination/BAXTER, ABl. EPA 1994, 162, Nr. 3.1.

¹¹ Ebd., Teil C-III, 6.3.

hinweg von der Beschreibung gestützt wird, so obliegt es dem Anmelder nachzuweisen, daß der Anspruch in vollem Umfang gestützt wird¹².

16. Die Prüfer werden außerdem darauf hingewiesen, daß mangelnde Stützung durch die Beschreibung zwar ein eigenständiger Einwand nach Artikel 84 EPÜ ist, häufig aber auch als Einwand unzureichender Offenbarung nach Artikel 83 angesehen werden kann, wobei es zwar im Prüfungsverfahren ohne Belang ist, weswegen ein Einwand erhoben wird, aber nicht im Einspruchsverfahren, wo nur der letztgenannte Grund zulässig ist.

C. AUSLEGUNG DES STÜTZUNGSERFORDERNISSSES DURCH DIE BESCHWERDEKAMMERN

17. Grundgedanke des Artikels 84 EPÜ ist, daß der Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, aus dem Anspruch herleitbar sein muß und nichts beansprucht werden kann, was in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht offenbart ist. So, wie das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung formuliert ist, könnte man es so verstehen, daß damit die rein formale Übereinstimmung von Ansprüchen und Beschreibung gefordert wird. Die Beschwerdekammern haben dieses Erfordernis im Laufe der Jahre aber dahingehend ausgelegt, daß es zwei Elemente umfaßt: Die Ansprüche müssen mit der Beschreibung übereinstimmen und durch sie gedeckt sein.
18. Das erste Element ist erfüllt, wenn die Ansprüche und die Beschreibung übereinstimmen. Treten zwischen den in der Beschreibung enthaltenen Beispielen und den Ansprüchen Diskrepanzen auf, so sind die Ansprüche nicht mehr durch die Beschreibung gestützt¹³. Ein Anspruch, der ein in der Beschreibung als wesentlich bezeichnetes Merkmal nicht enthält, entspricht nicht der Beschreibung, wird von ihr nicht gestützt und ist deshalb nach Artikel 84 EPÜ zu beanstanden¹⁴. Anders ausgedrückt: Die in der Beschreibung enthaltene Ausführungsform muß ganz genau unter die Ansprüche fallen¹⁵.
19. Das zweite Element des Stützungserfordernisses nach Artikel 84 EPÜ soll gewährleisten, daß die Ansprüche keinen Gegenstand enthalten, der auch nach dem Lesen

¹² Die Änderungsvorschläge, die eine striktere Anwendung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ in der Prüfungsphase gewährleisten sollen, haben das interne Verfahren durchlaufen und werden voraussichtlich in Kürze per Beschluß des Präsidenten bekanntgegeben. Zum Wortlaut der Änderungen siehe SACEPO 26/99, S. 27.

¹³ Siehe T 150/85, nicht veröffentlicht, Nrn. 3 und 4.

¹⁴ T 32/82, Steuerschaltung/ICI, ABl. 1984, 354, Nr. 15; T 133/85, Änderungen/XEROX, ABl. 1988, 441, Nr. 2; T 1055/92, Klarheit/AMPEX, ABl. 1995, 214, Nr. 5; T 939/92, Triazole/AGREVO, ABl. 1996, 309, Nr. 2.2.2.

¹⁵ T 237/92, nicht veröffentlicht, Nr. 3.4.

der Beschreibung dem Fachmann noch nicht zugänglich wäre¹⁶. Auf der einen Seite soll Artikel 84 EPÜ sicherstellen, daß die Ansprüche nicht so weit gefaßt sind, daß sie auch Tätigkeiten umfassen, die mit der anmeldungsgemäßen Erfindung nichts zu tun haben. Andererseits sieht Artikel 84 EPÜ eindeutig vor, daß der Gegenstand des Schutzbegehrens im Vergleich zur spezifischen Beschreibung oder zu Ausführungsformen der Erfindung verallgemeinert werden kann¹⁷.

20. In diesem Zusammenhang muß das Verhältnis zwischen den Artikeln 83 und 84 EPÜ untersucht werden. Artikel 83 EPÜ besagt, daß die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Auch wenn sich die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ auf unterschiedliche Teile der Anmeldung beziehen - Artikel 83 EPÜ betrifft die Offenbarung der Erfindung, während es in Artikel 84 EPÜ um die Angabe der Erfindung in den Ansprüchen geht -, liegt dem Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung und dem der ausreichenden Offenbarung in jedenfalls einem Punkt derselbe Zweck zugrunde, nämlich zu gewährleisten, daß der Umfang des begehrten Patentschutzes durch den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigt ist¹⁸.
21. Das Erfordernis, wonach die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen, bedeutet also nicht nur, daß die Ansprüche alle in der Beschreibung als wesentlich dargestellten Merkmale enthalten müssen, sondern auch, daß sie den

¹⁶ T 26/81, Behälter, ABl. 1982, 211, Nr. 4; T 409/91, Dieselkraftstoffe/EXXON, ABl. 1994, 653, Nr. 3.3.

¹⁷ T 133/85, Änderungen/XEROX, S. 448, Nr. 5.

¹⁸ T 409/91, Dieselkraftstoffe/EXXON, Nrn. 3.3 und 3.5.

effektiven Beitrag des Anmelders so wiederzugeben haben, daß ihre Lehre im gesamten von ihnen abgedeckten Bereich vom Fachmann ausgeführt werden kann¹⁹. Bei der Beurteilung, ob die Ansprüche durch die Beschreibung angemessen gestützt werden, geht es im allgemeinen um die Frage, ob man vernünftigerweise annehmen kann, daß die technische Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst werden soll, vom Gegenstand des Anspruchs in seinem gesamten Umfang gelöst wird und nicht nur beispielsweise durch einen begrenzten Teil dieses Umfangs, der vielleicht als einziger in der Beschreibung offenbart wurde²⁰. Diese Fälle zeigen, daß - anders als im alten britischen Recht, wo ausreichende Offenbarung und Anspruchsbreite zumindest formal zwei getrennte Konzepte waren - im Rahmen des EPÜ der Umfang der ausreichenden Offenbarung und die Stützung als eng miteinander verbunden betrachtet werden.

D. ZWISCHENERGEBNIS

22. Auf die beiden von der Delegation des Vereinigten Königreichs genannten Beispiele (s. o. Nr. 6 a) und b)) wäre wohl nach altem britischem Recht das "lack of fair basis"-Prinzip anwendbar gewesen. Auf keines der Beispiele trifft jedoch zu, daß das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung nach Artikel 84 EPÜ nicht erfüllt wäre, so wie es vom EPA angewandt und von den Beschwerdekammern ausgelegt wird²¹. Folglich ist das Erfordernis der Stützung nach dem EPÜ nicht identisch mit dem Erfordernis der "fair basis" nach altem britischem Recht.
23. Außerdem läßt, wie eine Beschwerdekammer ausführte, das Erfordernis, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, nicht den Schluß zu, daß ein Anspruch schon allein deshalb zu beanstanden ist, weil er "ungebührlich breit" ist²².
24. Als Zwischenergebnis ist also festzuhalten, daß die Erhebung der mangelnden Stützung nach Artikel 84 EPÜ zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund kaum geeignet wäre, das gewünschte Resultat herbeizuführen, nämlich einen Generaleinwand zu schaffen, der es höheren Instanzen ermöglichen würde, Inhalt und Umfang von als

¹⁹ T 659/93, zusammengefaßt in ABl. 1995, Sonderausgabe, S. 53; siehe auch T 386/94, Chymosin/UNILEVER, ABl. 1996, 658, Nr. 6.

²⁰ T 126/89, Fluid filter cleaning system/FILTRATION, [1990] EPOR 292, S. 295, Nr. 3.2.

²¹ Siehe CA/PL 6/96, S. 1 und 2.

²² T 939/92, Triazole/AGREVO, Nr. 2.2.2.

ungebührlich breit oder als durch die Beschreibung "nicht ausreichend gestützt" angegriffenen Ansprüchen über die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern festgelegten Kriterien hinaus zu überprüfen.

IV. BEHANDLUNG UNGEBÜHRLICH BREITER ANSPRÜCHE NACH DEM EPÜ

25. Das bedeutet jedoch nicht, daß ungebührlich breiten Ansprüchen nach dem EPÜ nicht wirksam begegnet werden könnte. Es ist allgemein anerkannt, daß der Umfang des durch ein Patent verliehenen Ausschließungsrechts dem Beitrag zum Stand der Technik entsprechen und durch ihn begründet sein muß²³.
26. In der Sachprüfungsphase bietet Artikel 84 EPÜ eine Handhabe, die einen Einwand wegen ungebührlich breiter Ansprüche erleichtert. Für die Phase nach der Erteilung gibt es im EPÜ dagegen keine Generalklausel, die eine Pauschalüberprüfung des Umfangs der Ansprüche in das Ermessen der höheren Instanz stellt. Zwei Vorschriften des EPÜ sehen jedoch klar definierte Tests zur Feststellung der materiellen Patentierungsvoraussetzungen vor, die zu diesem Zweck benutzt werden können und auch benutzt werden: Artikel 83 und Artikel 56 EPÜ.
27. Der Test, mit dem geprüft wird, ob die Ansprüche dem Beitrag zum Stand der Technik entsprechen, wird von den Beschwerdekammern wie folgt definiert: Die Erfindung muß so offenbart werden, daß der Fachmann sie über die gesamte Breite des Anspruchs ohne unzumutbaren Aufwand oder erfinderisches Zutun ausführen kann²⁴. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung muß also ausreichende Angaben enthalten, anhand deren ein Fachmann die Erfindung innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens ausführen kann²⁵.
28. In der Sache *Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN* legte die Kammer dar, wie eng verknüpft und wie wichtig die Fragen der Stützung der Ansprüche, der ausreichenden Offenbarung und der erfinderischen Tätigkeit in Fällen sind, wo es besonders schwierig ist, ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen zwischen der Breite

²³ T 409/91, Dieselkraftstoffe/EXXON, Nrn. 3.3 und 3.4; T 435/91, Reinigungsmittel/UNILEVER, ABl. 1995, 188, Nrn. 2.2.1 und 2.2.2; T 939/92, Triazole/AGREVO, Nr. 2.4.2; T 133/85, Änderungen/XEROX, S. 448, Nr. 5; T 694/92, Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN, ABl. 1997, 408, Nr. 5.

²⁴ T 694/92, Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN, Nr. 5; T 435/91, Reinigungsmittel/UNILEVER, Nr. 2.2.1.

²⁵ T 409/91, Dieselkraftstoffe/EXXON, Nr. 2.

der Ansprüche und dem tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik, wie ihn das Streitpatent offenbart²⁶. Der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz, wonach der Umfang der Ansprüche dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen gerechtfertigt sein muß, ist nicht nur im Kontext der ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ anzuwenden, sondern auch bei der Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ, da alles, was unter einen rechtsgültigen Anspruch fällt, erfinderisch sein muß. Andernfalls muß der Anspruch so geändert werden, daß er nichts Naheliegendes mehr umfaßt, damit das Ausschlußrecht gerechtfertigt ist²⁷.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

29. Die Forderung, Artikel 84 EPÜ zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund zu erheben, könnte zum Teil auf einem Mißverständnis beruhen, das sowohl den Bedeutungsgehalt des Erfordernisses der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung als auch die bestehenden Möglichkeiten betrifft, ungebührlich breite Ansprüche nach den Artikeln 83 und 56 EPÜ anzugreifen.
30. Die Einführung eines offen strukturierten, allgemeinen Einspruchs- und Nichtigkeitsgrunds der "mangelnden Stützung" in der derzeitigen Auslegung des EPA und der Beschwerdekammern wäre kaum geeignet, den mit dem britischen Vorschlag verfolgten Zweck zu erreichen, da ein solcher Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund nicht mit dem im alten britischen Recht verankerten "lack of fair basis" identisch wäre.
31. Die Erhebung mangelnder Stützung zum allgemeinen Einspruchsgrund, der ohne klar definierten Inhalt und ohne zuverlässige Tests einen Angriff gegen ungebührlich breite Ansprüche ermöglichte, würde zu Rechtsunsicherheit führen. Es würde Jahre dauern, bis das EPA, die Beschwerdekammern und die nationalen Gerichte die Grenzen abgesteckt hätten.
32. Die Gefahr von Mißbrauch und leichtfertigen Einsprüchen wäre beträchtlich. Wie in CA/PL 6/96 dargelegt, sind breite Ansprüche nicht von Haus aus verwerflich und sollten nur bei Vorliegen triftiger Gründe beanstandet werden. Einen Anspruch nur deshalb als zu breit zu beanstanden, weil nicht genügend Beispiele genannt werden, ist ein Leichtes, doch läßt sich eine solche Behauptung sowohl aus technischer als auch aus rechtlicher Sicht schwerlich begründen und widerlegen.
33. Das bestehende System erscheint ausgewogen und schützt die Öffentlichkeit angemessen vor ungebührlich breiten Ansprüchen. Es ist den Beschwerdekammern gelungen, klare Regeln zu entwickeln, die es ermöglichen, ungebührlich breite

²⁶ T 694/92, Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN, Nr. 8.

²⁷ T 939/92, ABl. 1996, 309, Nr. 2.4.2.

Ansprüche im Interesse der Rechtssicherheit auf vorhersehbare Weise zu überprüfen, und zwar durch strikte Anwendung der Patentierungsvoraussetzungen nach Artikel 56 und 83 EPÜ. Dem Grundsatz, wonach die Ansprüche dem Beitrag zum Stand der Technik entsprechen müssen, wird durch die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ und der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ Rechnung getragen.

34. Die in den Artikeln 100 und 138 EPÜ aufgeführten Einspruchs- und Nichtigkeitsgründe entsprechen weltweit gültigen Standards; das EPÜ umfaßt nämlich nicht nur die in den Mitgliedstaaten der Organisation geltenden, harmonisierten Grundsätze, sondern hat auch vielen Drittstaaten beim Entwurf ihrer nationalen Rechtsvorschriften Modell gestanden. Soweit bekannt, gibt es kein modernes Patentgesetz, dem zufolge mangelnde Stützung ein Nichtigkeitsgrund wäre. Bevor nun neue Gründe eingeführt werden, müßte man schon sehr überzeugende Beweise dafür vorlegen, daß die bestehenden, allgemein anerkannten Nichtigkeitsgründe unzureichend sind. Außerdem müßten diese neuen Gründe sorgfältig definiert werden, damit ihr Inhalt klar feststeht und sie in der Patentwelt akzeptiert werden können.
 35. Infolgedessen wird vorgeschlagen, weder mangelnde Klarheit noch mangelnde Stützung nach Artikel 84 EPÜ in die erschöpfende Liste der in den Artikeln 100 und 138 EPÜ genannten Einspruchs- und Nichtigkeitsgründe aufzunehmen.
-