

TEIL C

RICHTLINIEN FÜR DIE SACHPRÜFUNG

TEIL C

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

	Seite
KAPITEL I EINLEITUNG	I-1
1. Allgemeines	I-1
2. Arbeit eines Prüfers	I-1
3. Überblick	I-1
KAPITEL II INHALT EINER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG (AUSGENOMMEN PATENTANSPRÜCHE)	II-1
1. Allgemeines	II-1
2. Zusammenfassung	II-1
3. Erteilungsantrag - Bezeichnung	II-1
4. Beschreibung	II-2
4.1 Allgemeines	II-2
4.2 Gebiet der Technik	II-2
4.3 Bisheriger Stand der Technik	II-2
4.4 Belanglose Angaben	II-3
4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe	II-4
4.6 Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1)	II-4
4.7 Zeichnungen	II-4
4.8 Bezugszeichen	II-4
4.9 Ausreichende Offenbarung	II-5
4.10 Art. 83 und Art. 123 (2)	II-5
4.11 Unzureichende Offenbarung	II-6
4.12 Gewerbliche Anwendbarkeit	II-6
4.13 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung	II-7
4.14 Terminologie	II-7
4.15 Computerprogramme	II-7
4.16 Physikalische Größen, Einheiten	II-7
4.17 Eigennamen, Marken und Handelsnamen	II-8
4.18 Eingetragene Warenzeichen	II-8
4.19 Bezugsdokumente	II-8
5. Zeichnungen	II-10
5.1 Form und Inhalt	II-10
5.2 Druckqualität	II-10
5.3 Fotografien	II-10
6. Biologisches Material betreffende Erfindungen	II-10
6.1 Biologisches Material	II-10
6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material	II-11
6.3 Hinterlegung von biologischem Material	II-11
7. Unzulässige Angaben	II-13
7.1 Kategorien	II-13
7.2 Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen	II-13
7.3 Herabsetzende Äußerungen	II-13
7.4 Belanglose Angaben	II-14
7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung	II-14

**KAPITEL II – Anlage IN DER INTERNATIONALEN PRAXIS ANERKANNT E EINHEITEN
GEMÄSS REGEL 49 (11) (siehe II, 4.16) II-15**

1.	SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile	II-15
1.1	SI-Basiseinheiten	II-15
1.1.1	Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen	II-16
1.2	Andere SI-Einheiten	II-16
1.2.1	Ergänzende SI-Einheiten	II-16
1.2.2	Abgeleitete SI-Einheiten	II-17
1.2.3	Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten	II-17
1.3	Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten	II-18
1.4	Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten	II-18
2.	Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind	II-19
3.	Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden	II-19
4.	Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind	II-20
5.	Zusammengesetzte Einheiten	II-20

KAPITEL III PATENTANSPRÜCHE III-1

1.	Allgemeines	III-1
2.	Form und Inhalt der Patentansprüche	III-1
2.1	Technische Merkmale	III-1
2.2	Zweiteilige Untergliederung	III-1
2.3	Zweiteilige Untergliederung ungeeignet	III-2
2.3.1	Keine zweiteilige Untergliederung	III-3
2.3.2	Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"	III-3
2.4	Formeln und Tabellen	III-3
3.	Arten der Patentansprüche	III-3
3.1	Kategorien	III-3
3.2	Anzahl unabhängiger Patentansprüche	III-4
3.3	Einwand nach Regel 43 (2)	III-4
3.4	Unabhängige und abhängige Patentansprüche	III-4
3.5	Reihenfolge der Patentansprüche	III-5
3.6	Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs	III-5
3.7	Alternativlösungen in einem Patentanspruch	III-5
3.8	Auf einen anderen Patentanspruch Bezug nehmende unabhängige Patentansprüche	III-6
4.	Klarheit und Auslegung der Patentansprüche	III-6
4.1	Klarheit	III-6
4.2	Auslegung	III-7
4.3	Widersprüche	III-7
4.4	Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"	III-8
4.5	Wesentliche Merkmale	III-8
4.6	Relative Begriffe	III-9
4.7	Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr"	III-9
4.8	Marken	III-9
4.9	Fakultative Merkmale	III-9
4.10	Zu erreichendes Ergebnis	III-9
4.11	Parameter	III-10
4.12	Product-by-Process-Anspruch	III-11
4.13	"Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.	III-11

4.14	Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand	III-12
4.15	Das Wort "in"	III-13
4.16	Verwendungsansprüche	III-13
4.17	Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen	III-14
4.18	Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte	III-14
4.19	Bezugszeichen	III-14
4.20	Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)	III-15
4.21	"beinhalten" gegenüber "bestehen aus"	III-15
4.22	Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens	III-16
5.	Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche	III-16
6.	Stützung durch die Beschreibung	III-16
6.1	Allgemeines	III-16
6.2	Verallgemeinerungsgrad	III-17
6.3	Einwand wegen mangelnder Stützung	III-17
6.4	Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung	III-18
6.5	Funktionelle Definition	III-18
6.6	Stützung abhängiger Ansprüche	III-19
7.	Einheitlichkeit der Erfindung	III-19
7.1	Allgemeines	III-19
7.2	Besondere technische Merkmale	III-19
7.3	Zwischen- und Endprodukte	III-21
7.4	Alternativen	III-21
7.4.1	Markush-Gruppe	III-22
7.5	Einzelmerkmale in einem Patentanspruch	III-22
7.6	Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori	III-22
7.7	Herangehensweise des Prüfers	III-23
7.8	Abhängige Patentansprüche	III-23
7.9	Nichteinheitlichkeit während der Recherche	III-23
7.10	Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung	III-24
7.10.1	Geänderte Ansprüche	III-25
7.11	Euro-PCT-Anmeldungen	III-25
7.11.1	Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche	III-25
7.11.2	Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche	III-26
7.11.3	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)	III-26
7.11.4	Eingeschänkter IPER	III-26
8.	Unterschiedliche Fassung der Patentanmeldung für verschiedene Vertragsstaaten (siehe auch D-VII, 4)	III-26
8.1	Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3)	III-26
8.2	Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61	III-27
8.3	Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973	III-27
8.4	Unterschiedliche Fassung bei älteren nationalen Rechten	III-27
8.5	Berechnung der Anspruchsgebühren	III-28

KAPITEL IV PATENTIERBARKEIT

IV-1

1.	Allgemeines	IV-1
1.1	Grundlegende Bedingungen	IV-1
1.2	Sonstige Bedingungen	IV-1
1.3	Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung	IV-1
2.	Erfindungen	IV-1
2.1	Ausnahmen von der Patentierbarkeit	IV-1
2.2	Prüfungspraxis	IV-2
2.3	Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit	IV-2
2.3.1	Entdeckungen	IV-2
2.3.2	Wissenschaftliche Theorien	IV-2

2.3.3	Mathematische Methoden	IV-3
2.3.4	Ästhetische Formschöpfungen	IV-3
2.3.5	Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten	IV-3
2.3.6	Computerprogramme	IV-4
2.3.7	Eine Wiedergabe von Informationen	IV-5
3.	Biotechnologische Erfindungen	IV-6
3.1	Allgemeines und Definitionen	IV-6
3.2	Patentierbare biotechnologische Erfindungen	IV-6
4.	Ausnahmen von der Patentierbarkeit	IV-7
4.1	Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen	IV-7
4.2	Unzulässige Gegenstände	IV-7
4.3	Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck	IV-8
4.4	Wirtschaftliche Auswirkungen	IV-8
4.5	Biotechnologische Erfindungen	IV-8
4.6	Pflanzensorten oder Tierarten und Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	IV-9
4.6.1	Pflanzensorten	IV-9
4.6.2	Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	IV-9
4.7	Mikrobiologische Verfahren	IV-10
4.7.1	Allgemeines	IV-10
4.7.2	Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren	IV-10
4.8	Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren	IV-11
4.8.1	Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c)	IV-12
5.	Gewerbliche Anwendbarkeit	IV-14
5.1	Allgemeines	IV-14
5.2	Prüfverfahren	IV-15
5.3	Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2)	IV-15
5.4	Sequenzen und Teilsequenzen von Genen	IV-15
6.	Stand der Technik	IV-16
6.1	Allgemeines und Definition	IV-16
6.2	Ausführbare Offenbarung	IV-17
6.3	Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum	IV-17
6.4	Dokumente in einer Nichtamtssprache	IV-18
7.	Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen	IV-18
7.1	Stand der Technik nach Artikel 54 (3)	IV-18
7.1.1	Erfordernisse	IV-19
7.2	Euro-PCT-Anmeldungen	IV-19
7.3	Gleiche benannte Staaten	IV-19
7.4	Doppelpatentierung	IV-20
8.	Kollision mit älteren nationalen Rechten	IV-20
9.	Neuheit	IV-20
9.1	Stand der Technik nach Artikel 54 (2)	IV-20
9.2	Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente	IV-21
9.3	Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments	IV-21
9.4	Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments	IV-21
9.5	Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele	IV-22
9.6	Implizite Offenbarung und Parameter	IV-22
9.7	Neuheitsprüfung	IV-22
9.8	Auswählerfindungen	IV-23
10.	Unschädliche Offenbarungen	IV-25
10.1	Allgemeines	IV-25
10.2	Frist	IV-25
10.3	Offensichtlicher Missbrauch	IV-25
10.4	Internationale Ausstellung	IV-25
11.	Erfinderische Tätigkeit	IV-26
11.1	Allgemeines	IV-26
11.2	Stand der Technik; Anmeldetag	IV-26

11.3	Fachmann	IV-26
11.4	Naheliegen	IV-26
11.5	Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung	IV-27
11.6	Ursprung einer Erfindung	IV-27
11.7	Aufgabe-Lösungs-Ansatz	IV-28
11.7.1	Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik	IV-28
11.7.2	Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe	IV-29
11.7.3	"Could/would approach"	IV-30
11.8	Verbindung von Dokumenten des Stands der Technik	IV-30
11.9	Indizien	IV-31
11.9.1	Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl	IV-31
11.9.2	Ex-post-facto-Analyse; überraschender technischer Vorteil	IV-32
11.9.3	Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt	IV-32
11.9.4	Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg	IV-32
11.10	Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel	IV-33
11.11	Auswahlerfindungen	IV-33
11.12	Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien	IV-34
11.13	Beispiele	IV-34

KAPITEL IV - Anlage BEISPIELE FÜR DIE BEURTEILUNG DER ERFINDERISCHEN TÄTIGKEIT - INDIZIEN (siehe IV, 11.13) IV-35

1.	Verwendung von bekannten Maßnahmen?	IV-35
1.1	Erfindungen, bei denen die Verwendung von bekannten Maßnahmen naheliegend ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen ist	IV-35
1.2	Erfindungen, bei denen die Verwendung von bekannten Maßnahmen nicht naheliegend ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu bejahen ist	IV-35
2.	Naheliegende Kombination von Merkmalen?	IV-36
2.1	Naheliegende und somit nicht erfinderische Kombination von Merkmalen:	IV-36
2.2	Nicht naheliegende und somit erfinderische Kombination von Merkmalen:	IV-36
3.	Naheliegende Auswahl?	IV-36
3.1	Naheliegende und somit nicht erfinderische Auswahl aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten	IV-36
3.2	Nicht naheliegende und somit erfinderische Auswahl aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten	IV-37
4.	Überwindung eines technischen Vorurteils?	IV-38

KAPITEL V PRIORITÄT V-1

1.	Prioritätsrecht	V-1
1.1	Anmeldetag als wirksames Datum	V-1
1.2	Prioritätstag als wirksames Datum	V-1
1.3	Gültige Inanspruchnahme einer Priorität	V-1
1.4	Erste Anmeldung	V-2
1.4.1	Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung	V-2
1.5	Mehrere Prioritäten	V-3
2.	Festlegung der Prioritätstage	V-3
2.1	Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts	V-3
2.2	Dieselbe Erfindung	V-4
2.3	Ungültiger Prioritätsanspruch	V-5
2.4	Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen	V-5

2.4.1	Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung	V-5
2.4.2	Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung	V-6
2.4.3	Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen	V-6
2.4.4	Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist	V-6
3.	Inanspruchnahme der Priorität	V-7
3.1	Allgemeines	V-7
3.2	Prioritätserklärung	V-7
3.3	Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)	V-7
3.4	Übersetzung der früheren Anmeldung	V-8
3.5	Verzicht auf den Prioritätsanspruch	V-8
3.6	Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist	V-9

KAPITEL VI PRÜFUNGSVERFAHREN

VI-1

1.	Beginn der Prüfung	VI-1
1.1	Prüfungsantrag	VI-1
1.1.1	Bestätigung des vorgezogenen Prüfungsantrags	VI-1
1.1.2	Beschleunigung des Prüfungsverfahrens	VI-1
1.1.3	Euro-PCT-Anmeldungen	VI-2
1.1.4	Zu prüfende Erfindung	VI-2
1.2	Zuweisung der Anmeldung	VI-2
1.3	Prüfungsabteilung	VI-3
1.4	Benennungsgebühren, Erstreckungsgebühren	VI-3
2.	Prüfungsverfahren im Allgemeinen	VI-3
2.1	Ziel der Prüfung	VI-3
2.2	Abschließende Recherche	VI-4
2.3	Dialog mit dem Anmelder	VI-4
2.3.1	Anfordern von Auskünften beim Anmelder	VI-4
2.4	Erneute Prüfung, Zurückweisung, Beschwerde, Abhilfe	VI-4
2.5	Mitteilung nach Regel 71 (3)	VI-5
2.6	Erteilung eines Patents	VI-5
2.7	Fiktion der Zurücknahme	VI-5
2.8	Änderungen	VI-6
2.9	Prüfungsphasen	VI-6
3.	Erste Prüfungsphase	VI-6
3.1	Gemäß Regel 56 nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung oder nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche	VI-6
3.2	Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen durch den Anmelder; PACE	VI-6
3.3	Änderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus vornimmt	VI-7
3.4	Einheitlichkeit der Erfindung	VI-7
3.5	Erster Bescheid	VI-8
3.5.1	Euro-PCT-Anmeldungen	VI-8
3.6	Begründete Einwände	VI-8
3.7	Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen	VI-9
3.8	Verspätetes Eingehen von Änderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus vorgenommen hat	VI-9
4.	Weitere Prüfungsphasen	VI-9
4.1	Allgemeines Verfahren	VI-9
4.2	Umfang der erneuten Prüfung	VI-9
4.3	Weiteres Vorgehen nach der erneuten Prüfung	VI-10
4.4	Spätere Phasen der erneuten Prüfung	VI-10
4.5	Entscheidung nach Aktenlage	VI-10
4.6	Prüfung der Änderungen	VI-11

4.7	Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders	VI-11
4.8	Beispiele für unzulässige Änderungen	VI-12
4.9	Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3)	VI-12
4.10	Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung	VI-13
4.11	Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens	VI-13
5.	Änderungen	VI-14
5.1	Vornahme von Änderungen	VI-14
5.2	Zulässigkeit von Änderungen	VI-14
5.3	Unzulässige Erweiterung	VI-15
5.3.1	Grundprinzip; Prioritätsunterlage	VI-15
5.3.2	Beispiele	VI-16
5.3.3	Klarstellung der technischen Wirkung	VI-16
5.3.4	Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen	VI-16
5.3.5	Beweismittel	VI-17
5.3.6	Ergänzende technische Angaben	VI-17
5.3.7	Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe	VI-17
5.3.8	Bezugsdokument	VI-17
5.3.9	Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text	VI-18
5.3.10	Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch	VI-18
5.3.11	Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind	VI-19
5.4	Berichtigung von Mängeln	VI-20
5.5	Unterschiedliche Änderungen	VI-21
6.	Rücksprache mit dem Anmelder	VI-21
6.1	Allgemeines	VI-21
6.2	Telefonische und persönliche Rücksprache	VI-21
7.	Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung	VI-22
7.1	Allgemeines	VI-22
7.2	Erteilungsempfehlung	VI-23
7.3	Zurückweisungsempfehlung	VI-23
7.4	Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung	VI-23
7.5	Weitere Rücksprache mit dem Anmelder	VI-24
7.6	Zurückweisung	VI-24
7.7	Entscheidung	VI-24
7.8	Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Prüfers	VI-24
8.	Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung	VI-25
8.1	Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen	VI-25
8.2	Zusätzliche Recherchen während der Prüfung	VI-25
8.3	Recherche im Prüfungsstadium	VI-26
8.4	Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften	VI-26
9.	Besondere Anmeldungen	VI-26
9.1	Teilanmeldungen (siehe auch A-IV, 1)	VI-26
9.1.1	Allgemeines	VI-26
9.1.2	Freiwillige und obligatorische Teilung	VI-27
9.1.3	Frist; Verzicht auf Gegenstände	VI-27
9.1.4	Prüfung einer Teilanmeldung	VI-27
9.1.5	Beschreibung und Zeichnungen	VI-28
9.1.6	Patentansprüche	VI-28
9.2	Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben	VI-28
9.2.1	Allgemeines	VI-28
9.2.2	Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig	VI-29
9.2.3	Teilweise Anspruchsberechtigung	VI-29
9.2.4	Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten	VI-29
9.3	Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973	VI-30
9.4	Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen)	VI-30
10.	Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers	VI-30
10.1	Allgemeines	VI-30
10.2	Besondere Umstände	VI-30

11.	Prüfung von Einwendungen Dritter	VI-31
12.	Mündliche Verhandlung	VI-31
13.	Beweisaufnahme	VI-31
13.1	Allgemeines	VI-31
13.2	Beibringung von Beweisen	VI-31
13.3	Schriftliche Beweismittel	VI-31
14.	Abschließende Prüfungsphase	VI-31
14.1	Mitteilung nach Regel 71 (3)	VI-31
14.2	Erteilung eines Patents	VI-32
14.3	Fiktion der Zurücknahme	VI-33
14.4	Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungen	VI-33
14.4.1	Ausnahmen vom Erfordernis der Regel 71 (4)	VI-35
14.5	Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens	VI-35
14.6	Weiterbehandlung	VI-36
14.7	Rückerstattung von Gebühren	VI-36
14.8	Veröffentlichung der Patentschrift	VI-36
14.9	Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung	VI-36
14.10	Urkunde	VI-36
14.11	Europäisches Patentblatt	VI-37

KAPITEL I

EINLEITUNG

1. Allgemeines

In Teil C der Richtlinien wird der Ausdruck "Prüfer" zur Bezeichnung des mit der Sachprüfung beauftragten Prüfers gebraucht, der für die endgültige Entscheidung zuständigen Prüfungsabteilung angehört.

Art. 18

2. Arbeit eines Prüfers

Das Verhalten des Prüfers ist sehr wichtig. Er muss stets versuchen, konstruktiv zu handeln und hilfsbereit zu sein. Es wäre natürlich völlig verfehlt, wenn ein Prüfer bei einer Anmeldung über größere Mängel hinwegsähe; er sollte alles in den richtigen Proportionen sehen und nicht auf unwesentliche Beanstandungen eingehen. Er muss bedenken, dass der Anmelder oder sein Bevollmächtigter für die Abfassung der Beschreibung und der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung gemäß den Erfordernissen des EPÜ verantwortlich sind.

Die Aufmerksamkeit der Prüfer wird ganz besonders auf die Hinweise in Absatz 4.3 des Allgemeinen Teils der Richtlinien gelenkt. Das dort Gesagte gilt nicht nur in Bezug auf andere Organe des EPA, sondern auch für die übrigen Mitglieder einer Prüfungsabteilung, die nicht versuchen sollten, die Arbeit des beauftragten Prüfers nochmals durchzuführen (siehe VI, 7.4).

3. Überblick

In Teil C der Richtlinien wurde versucht, die Erfordernisse der Anmeldung in den Kapiteln I bis V zu behandeln und Verfahrensfragen in Kapitel VI zusammenzufassen. Es hat sich jedoch nicht immer als durchführbar erwiesen, zwischen diesen beiden Aspekten der Arbeit eine scharfe Trennlinie zu ziehen.

KAPITEL II**INHALT EINER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG
(AUSGENOMMEN PATENTANSPRÜCHE)****1. Allgemeines**

Die Erfordernisse für eine europäische Patentanmeldung sind in Art. 78 aufgeführt. Die Anmeldung muss Folgendes enthalten: Art. 78

- i) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, Art. 78 (1) a)
- ii) eine Beschreibung der Erfindung, Art. 78 (1) b)
- iii) einen oder mehrere Patentansprüche, Art. 78 (1) c)
- iv) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen, und Art. 78 (1) d)
- v) eine Zusammenfassung. Art. 78 (1) e)

Dieses Kapitel befasst sich mit den genannten Erfordernissen, soweit sie für den Prüfer von Belang sind, mit Ausnahme der Erfordernisse nach Ziffer iii), die in Kapitel III behandelt werden. Die Erfordernisse nach Ziffer v) werden zuerst behandelt.

2. Zusammenfassung

Die allgemeinen Erwägungen über die Zusammenfassung sind in B-XI niedergelegt. Die Zusammenfassung bezieht sich auf die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Fassung; die für die Veröffentlichung bestimmte endgültige Fassung der Zusammenfassung wird von der Recherchenabteilung festgelegt. Es ist nicht erforderlich, die Zusammenfassung mit dem Inhalt des veröffentlichten Patents in Übereinstimmung zu bringen, auch wenn Letzterer sich wesentlich vom Inhalt der Anmeldung unterscheidet, denn die Patentschrift enthält keine Zusammenfassung. Der Prüfer sollte deshalb keine Änderung der Zusammenfassung verlangen. Er sollte vielmehr bedenken, dass die Zusammenfassung keine rechtliche Wirkung für die Anmeldung hat; die Zusammenfassung kann beispielsweise nicht herangezogen werden, um den Schutzzumfang auszulegen oder die Aufnahme eines neuen Gegenstands in die Beschreibung zu rechtfertigen. Art. 85
Art. 98

3. Erteilungsantrag - Bezeichnung

Die Erfordernisse für diesen Antrag werden in A-III, 4 behandelt. Mit Ausnahme der Bezeichnung betreffen sie den Prüfer in der Regel nicht.

Die Bezeichnung hat eine kurz und genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung wiederzugeben. Sie darf keine Fantasiebezeichnung enthalten. Auch wenn offensichtliche Verstöße gegen diese Erfordernisse bereits im Laufe der Formalprüfung festgestellt werden dürften, hat der Prüfer die Bezeichnung unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Patentansprüche sowie etwaiger Änderungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern auch einen klaren und ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der Erfindung gibt. Werden Änderungen vorgenommen, durch die die Kategorien der Patentansprüche verändert werden, so hat der Prüfer nachzuprüfen, ob auch die Bezeichnung entsprechend zu ändern ist. Regel 41 (2) b)

4. Beschreibung

4.1 Allgemeines

Art. 83
Regel 42

Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Als "Fachmann" gilt für diesen Zweck der Mann der Praxis, der nicht nur über die Lehre der Anmeldung selbst und die darin enthaltenen Verweisungen, sondern auch darüber unterrichtet ist, was am Anmeldetag zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es ist zu unterstellen, dass er über die Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügt, die für das betreffende technische Gebiet üblich sind. Als "allgemeines Fachwissen" können im Allgemeinen die in einschlägigen Standardhandbüchern, Monografien und Nachschlagewerken enthaltenen Angaben betrachtet werden (siehe T 171/84, ABl. 4/1986, 95). Ausnahmsweise kann es sich auch um Angaben in Patentschriften oder naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen handeln, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, dass das einschlägige technische Wissen Lehrbüchern noch nicht entnommen werden kann (siehe T 51/87, ABl. 3/1991, 177). Ob die Erfindung ausreichend offenbart ist, muss auf der Grundlage der Gesamtheit der Anmeldung einschließlich der Beschreibung, der Ansprüche und etwaiger Zeichnungen beurteilt werden. Die Vorschriften über den Inhalt der Beschreibung sind in Regel 42 enthalten. Mit Art. 83 und Regel 42 soll

- i) zum einen sichergestellt werden, dass die Anmeldung ausreichende technische Informationen enthält, die es einem Fachmann ermöglichen, die beanspruchte Erfindung in die Praxis umzusetzen;
- ii) zum anderen dem Leser ermöglicht werden, den Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik zu erkennen.

4.2 Gebiet der Technik

Regel 42 (1) a)

Die Erfindung soll durch Angabe des technischen Gebiets, auf das sie sich bezieht, in ihren allgemeinen Rahmen eingeordnet werden.

4.3 Bisheriger Stand der Technik

Regel 42 (1) b)
Art. 123 (2)

In der Beschreibung ist auch der dem Anmelder bekannte bisherige Stand der Technik anzugeben, der zum Verständnis der Erfindung und ihres Zusammenhangs mit dem Stand der Technik nützlich sein kann; nach Möglichkeit sollen auch die Fundstellen, insbesondere Patentschriften, angegeben werden, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt. Dies gilt vor allem für den Stand der Technik, der dem ersten Teil oder "Oberbegriff" des oder der unabhängigen Patentansprüche entspricht (siehe III, 2.2).

Bei der Darstellung des Stands der Technik ist auf später ermittelte, z. B. im Recherchenbericht genannte Dokumente zu verweisen, falls dies erforderlich ist, um die Erfindung in der richtigen Perspektive zu sehen (siehe T 11/82, ABl. 12/1983, 479). Beispielsweise könnte aufgrund der ursprünglich eingereichten Beschreibung des Stands der Technik der Eindruck entstehen, dass der Erfinder die Erfindung von einem bestimmten Punkt aus entwickelt hat, während aus den entgegengehaltenen Veröffentlichungen hervorgeht, dass gewisse Stadien in dieser so genannten Entwicklung bzw. Aspekte derselben bereits bekannt waren. In einem solchen Fall sollte der Prüfer einen Hinweis auf diese Dokumente und eine kurze Zusammenfassung des relevanten Inhalts verlangen. Die nachträg-

liche Aufnahme einer solchen Zusammenfassung in die Beschreibung stellt keinen Verstoß gegen Art. 123 (2) dar. Gemäß Art. 123 (2) darf nämlich lediglich der Gegenstand der Anmeldung bei Änderung der Anmeldung, z. B. bei Beschränkung gegenüber weiter ermitteltem Stand der Technik, nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Unter dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung im Sinne von Art. 123 (2) sind aber - ausgehend von dem genannten Stand der Technik - die Sachverhalte zu verstehen, die im Rahmen der Offenbarung nach Art. 83 zur Erfindung gehören (siehe auch VI, 5.3).

Hinweise auf den Stand der Technik, die nach dem Anmeldetag in die Beschreibung aufgenommen werden, müssen sich auf eine reine Wiedergabe der Tatsachen beschränken. Die Angabe von Vorteilen der Erfindung ist gegebenenfalls dem Stand der Technik anzupassen.

Eine hinzugefügte Angabe von Vorteilen ist zulässig, darf jedoch nicht zur Einführung von Vorteilen in die Beschreibung führen, deren Vorliegen aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht abgeleitet werden konnte (siehe auch VI, 5.3.4).

Besteht der einschlägige Stand der Technik aus einer anderen europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 54 (3), so gehört dieses Dokument für alle Vertragsstaaten zum Stand der Technik. Dies ist auch dann der Fall, wenn in den beiden Anmeldungen nicht dieselben Vertragsstaaten benannt wurden oder wenn die Benennung eines für beide Anmeldungen benannten Staates zurückgenommen worden ist. (siehe IV, 8). Es muss ausdrücklich auf die Tatsache hingewiesen werden, dass dieses Dokument unter Art. 54 (3) fällt. Damit wird die Öffentlichkeit davon unterrichtet, dass das Dokument für die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht von Bedeutung ist (vgl. IV, 11.2). Nach Regel 165 gilt dieser Grundsatz auch für internationale Anmeldungen, in denen das EPA Bestimmungsamt ist und für die die Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) wirksam entrichtet und gegebenenfalls die Übersetzung in einer der Amtssprachen eingereicht worden ist (Art. 153 (3) und (4)) (siehe IV, 7.2).

Art. 54 (3)

Zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 siehe III, 8.1.

Art. 54 (4) EPÜ 1973

4.4 Belanglose Angaben

Da vorausgesetzt wird, dass der Leser eine allgemeine technische Vorbildung auf dem betreffenden Gebiet hat, braucht der Prüfer nicht vom Anmelder zu verlangen, dass er Unterlagen wie Abhandlungen, Forschungsberichte oder Erläuterungen, die Lehrbüchern entnommen werden können oder in anderer Weise bekannt sind, beifügt. Ebenso sollte der Prüfer auch keine in die Einzelheiten gehende Beschreibung des Inhalts der angeführten Dokumente verlangen. Es reicht aus, wenn der Grund für die Aufnahme der betreffenden Verweisung angegeben wird, sofern nicht in Einzelfällen eine genauere Beschreibung zum vollen Verständnis der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, notwendig ist (siehe auch II, 4.19 und III, 2.3.1).

Regel 48 (1) c)

Die Angabe mehrerer Fundstellen, die das gleiche Merkmal oder den gleichen Aspekt des Stands der Technik betreffen, wird nicht verlangt; es braucht lediglich auf die am nächsten kommende Fundstelle verwiesen zu werden. Auf der anderen Seite sollte der Prüfer nicht darauf bestehen,

dass derartige unnötige Angaben gestrichen werden, es sei denn, sie sind allzu umfangreich (siehe II, 7.4).

4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe

Regel 42 (1) c
Regel 48 (1) b

Die beanspruchte Erfindung ist so zu offenbaren, dass die technische Aufgabe bzw. die technischen Aufgaben, die ihr zugrunde liegen, richtig beurteilt werden können und deren Lösung verstanden werden kann. Um diesem Erfordernis zu genügen, sind nur solche Angaben aufzunehmen, die zur Erläuterung der Erfindung nötig sind.



Ist der Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs aus sich heraus oder aufgrund der Beschreibung eines Wegs zur Ausführung der beanspruchten Erfindung verständlich, so erübrigt sich eine zusätzliche Erläuterung dieses Gegenstands. Es genügt dann der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausführungsart der Erfindung in dem abhängigen Patentanspruch angegeben ist.

Bestehen jedoch Zweifel an der Notwendigkeit bestimmter Angaben, so sollte der Prüfer nicht auf deren Streichung bestehen. Es ist auch nicht notwendig, die Erfindung speziell in der Form einer Aufgabenstellung mit Lösung darzustellen. Vorteilhafte Wirkungen, die die Erfindung gegebenenfalls nach Auffassung des Anmelders gegenüber dem Stand der Technik bietet, sind anzugeben, jedoch in einer Art und Weise, bei der bereits zum Stand der Technik zählende Erzeugnisse oder Verfahren nicht herabgesetzt werden. Außerdem darf weder auf den Stand der Technik noch auf die Erfindung des Anmelders in einer Weise verwiesen werden, die Anlass zu Missverständnissen geben könnte. Dies könnte beispielsweise durch eine unklare Darstellung geschehen, die den Eindruck vermittelt, dass die Aufgabe durch den Stand der Technik in geringerem Maße gelöst würde, als dies tatsächlich der Fall ist. Sachliche Kommentare, wie in II, 7.3 erwähnt, sind jedoch zulässig. Zu Änderungen oder Erweiterungen der Aufgabenstellung siehe unter VI, 5.3.7.

4.6 Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1)

Regel 42 (1) c)

Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass ein unabhängiger Patentanspruch eine patentierbare Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) definiert, so muss es möglich sein, aus der Anmeldung eine technische Aufgabe abzuleiten. In diesem Fall ist das Erfordernis der Regel 42 (1) c) erfüllt (siehe T 26/81, ABl. 6/1982, 211).



4.7 Zeichnungen

Regel 42 (1) d)

Sind Zeichnungen beigelegt, so sind diese zunächst kurz etwa in folgender Weise zu beschreiben: "Abbildung 1 zeigt einen Grundriss des Umformergehäuses; Abbildung 2 stellt eine Seitenansicht des Gehäuses dar; Abbildung 3 ist ein Seitenriss der Abbildung 2 in Pfeilrichtung X; Abbildung 4 ist ein Querschnitt durch A-A der Abbildung 1." Ist es notwendig, in der Beschreibung auf Teile der Zeichnungen Bezug zu nehmen, so sollten sowohl die Bezeichnung als auch das Bezugszeichen des betreffenden Teils genannt werden, d. h. die Bezugnahme sollte nicht "3 ist durch 4 mit 5 verbunden", sondern "Widerstand 3 ist durch Schalter 4 mit Kondensator 5 verbunden" lauten.



4.8 Bezugszeichen

Regel 46 (2) i)

Die Beschreibung und die Zeichnungen müssen insbesondere hinsichtlich der Bezugszeichen und sonstigen Zeichen miteinander übereinstimmen,



wobei jede Bezugsziffer bzw. jedes Bezugszeichen zu erläutern ist. Entfallen jedoch aufgrund von Änderungen in der Beschreibung ganze Textstellen, so kann es beschwerlich sein, in den Zeichnungen die überflüssigen Bezugsangaben zu entfernen; in solchen Fällen sollte der Prüfer nicht zu strikt auf einem Einwand gemäß Regel 46 (2) i) wegen mangelnder Übereinstimmung bestehen. Der umgekehrte Fall darf jedoch niemals eintreten, d. h. sämtliche in der Beschreibung oder den Patentansprüchen verwendeten Bezugsziffern oder -zeichen müssen in den Zeichnungen erscheinen.

4.9 Ausreichende Offenbarung

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der Erfindung im Einzelnen anzugeben. Da die Anmeldung für Fachleute bestimmt ist, ist es weder notwendig noch wünschenswert, dass Einzelheiten allgemein bekannter Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber die Merkmale, die für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind, so genau offenbaren, dass für den Fachmann ersichtlich ist, wie die Erfindung ausgeführt werden kann. Ein einziges Beispiel kann genügen; wenn aber die Patentansprüche weit gefasst sind, sollten die Erfordernisse des Art. 83 in der Regel nur dann als durch die Anmeldung erfüllt gelten, wenn die Beschreibung mehrere Beispiele angibt oder alternative Ausführungsformen oder Varianten beschreibt, die den von den Patentansprüchen umfassten Bereich abdecken. Man muss jedoch die Gegebenheiten des jeweiligen Falls berücksichtigen. Es gibt Fälle, in denen auch ein sehr weit gefasster Patentanspruch durch eine geringe Anzahl von Beispielen oder sogar nur ein Beispiel ausreichend verdeutlicht wird (siehe auch III, 6.3). In diesen letztgenannten Fällen muss die Anmeldung zusätzlich zu den Beispielen ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fachmann die Erfindung mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann (siehe T 727/95, ABl. 1/2001, 1). Kann die Prüfungsabteilung triftige Argumente dafür anführen, dass die Anmeldung die Erfindung nicht ausreichend offenbart, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass die Erfindung im Wesentlichen im gesamten beanspruchten Bereich durchgeführt und wiederholt werden kann (siehe VI, 2.3).

Regel 42 (1) e)
Art. 83

Damit den Erfordernissen des Art. 83 und der Regel 42 (1) c) und e) voll entsprochen wird, muss nicht nur die Struktur des Erfindungsgegenstands, sondern auch dessen Funktion beschrieben werden, sofern diese nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Auf einigen technischen Gebieten (z. B. Datenverarbeitungsanlagen) kann eine klare Funktionsbeschreibung viel zweckmäßiger sein als eine übergenaue Strukturbeschreibung.

Art. 83
Regel 42 (1) c), e)

4.10 Art. 83 und Art. 123 (2)

Es ist Sache des Anmelders, sicherzustellen, dass bei Einreichung seiner Anmeldung eine ausreichende Offenbarung erfolgt, d. h. eine Offenbarung, die die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die in allen Patentansprüchen beanspruchte Erfindung erfüllt. Wird die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter (siehe III, 4.11) definiert, so muss die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine klare Beschreibung der zur Ermittlung der Parameterwerte verwendeten Methoden enthalten, es sei denn, ein Fachmann würde wissen, welche Methode zu verwenden ist, oder alle Methoden würden zu demselben Ergebnis führen (siehe III, 4.18). Weist die Offenbarung erhebliche Mängel auf, so können solche Mängel später nicht durch

Art. 83
Art. 123 (2)

Hinzufügung weiterer Beispiele oder Merkmale behoben werden, ohne dass Art. 123 (2) verletzt wird, wonach Änderungen nicht zur Einführung von Gegenständen führen dürfen, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (siehe VI, 5.3). Deshalb muss die Anmeldung unter solchen Umständen in der Regel zurückgewiesen werden. Wenn die Mängel jedoch nur einige Ausführungsformen der Erfindung betreffen, können sie durch Beschränkung der Ansprüche auf die hinreichend beschriebenen Ausführungsformen behoben werden; die Beschreibung der übrigen Ausführungsformen ist zu streichen.

4.11 Unzureichende Offenbarung

Art. 83

Gelegentlich werden Anmeldungen eingereicht, bei denen die Erfindung von Grund auf insofern unzulänglich ist, als sie von einem Fachmann nicht ausgeführt werden kann; sie entspricht dann nicht den Erfordernissen des Art. 83, was einen im Wesentlichen nicht behebbaren Mangel darstellt. Zwei Beispiele solcher Fälle bedürfen besonderer Erwähnung. Im ersten Fall handelt es sich darum, dass die erfolgreiche Ausführung der Erfindung zufallsbedingt ist. Das bedeutet, dass der Fachmann bei Befolgung der Anweisungen zur Ausführung der Erfindung feststellt, dass die angeblichen Ergebnisse der Erfindung nicht wiederholbar sind oder dass diese Ergebnisse in völlig unzuverlässiger Weise erzielt werden. Ein Beispiel, bei dem dieser Fall eintreten könnte, ist ein mikrobiologisches Verfahren, bei dem Mutationen auftreten. Solche Fälle sind von den Fällen zu unterscheiden, in denen ein wiederholter Erfolg gewährleistet ist, auch wenn sich dabei eine Fehlerquote ergibt, wie beispielsweise bei der Herstellung kleiner Magnetkerne oder elektronischer Bauteile. Im letztgenannten Fall sind, sofern sich die fehlerlosen Teile ohne Weiteres durch ein zerstörungsfreies Prüfverfahren aussondern lassen, keine Einwände gemäß Art. 83 zu erheben. Das zweite Beispiel betrifft Fälle, in denen eine erfolgreiche Ausführung der Erfindung an sich schon unmöglich ist, da sie feststehenden physikalischen Gesetzen widersprechen würde; dies gilt beispielsweise für ein Perpetuum mobile. Wenn sich die Patentansprüche für eine solche Maschine auf deren Funktionsweise und nicht nur auf deren konstruktiven Aufbau beziehen, so ergeben sich Einwände nicht nur gemäß Art. 83, sondern auch gemäß Art. 52 (1), da die Erfindung nicht "gewerblich anwendbar ist" (siehe IV, 5.1).



4.12 Gewerbliche Anwendbarkeit

Regel 42 (1) f)
Art. 52 (1)
Art. 57

In der Beschreibung ist ausdrücklich anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt. Angesichts der umfassenden Bedeutung, die der Formulierung "gewerblich anwendbar" in Art. 57 gegeben wird (siehe IV, 5.1), ist anzunehmen, dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich angewendet werden kann, in den meisten Fällen von selbst ergibt, sodass keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig sein dürfte; es könnten jedoch Fälle auftreten, beispielsweise im Zusammenhang mit Prüfverfahren, in denen die Art und Weise der gewerblichen Anwendbarkeit nicht offensichtlich ist und somit ausdrücklich angegeben werden muss.



Regel 29 (3)

Auch bei bestimmten biotechnologischen Erfindungen, nämlich Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, ist die gewerbliche Anwendbarkeit nicht sofort ersichtlich. Die gewerbliche Anwendbarkeit dieser Sequenzen muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden (siehe IV, 5.4).



4.13 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung

- Die Beschreibung ist, wie vorstehend ausgeführt, in der in Regel 42 (1) festgelegten Art und Weise und Reihenfolge einzureichen, sofern nicht wegen der Art der Erfindung eine abweichende Form oder Reihenfolge zu einem besseren Verständnis oder zu einer knapperen Darstellung führen würde. Da der Anmelder dafür verantwortlich ist, dass die Erfindung klar und vollständig beschrieben wird, sollte der Prüfer die Darstellung nicht beanstanden, es sei denn, er ist überzeugt, dass er damit seine Befugnisse in der richtigen Weise ausübt. Regel 42 (2)
- Abweichungen von den Erfordernissen der Regel 42 (1) sind annehmbar, sofern die Beschreibung klar und übersichtlich ist und alle erforderlichen Angaben enthält. Beispielsweise könnte in den Fällen, in denen die Erfindung auf einer zufälligen Entdeckung beruht, deren praktische Anwendung als nützlich erkannt wird, oder in denen mit der Erfindung Neuland betreten wird, darauf verzichtet werden, dass dem Erfordernis der Regel 42 (1) c) entsprochen wird. Auch ist es möglich, dass technisch einfache Erfindungen mit einer minimalen Beschreibung und nur kurzen Bezugnahmen auf den Stand der Technik durchaus verständlich sind.

4.14 Terminologie

- Obleich die Beschreibung klar und deutlich sein muss – unnötiger Fachjargon soll vermieden werden – ist die Verwendung anerkannter Fachausdrücke zulässig und oft wünschenswert. Weniger bekannte oder speziell neu gebildete technische Ausdrücke können akzeptiert werden, sofern sie angemessen definiert sind und es keine entsprechenden, allgemein anerkannten Ausdrücke gibt. Dies kann auf fremdsprachige Ausdrücke ausgedehnt werden, wenn es in der Verfahrenssprache keinen entsprechenden Ausdruck gibt. Ausdrücke, die bereits eine feste Bedeutung haben, dürfen nicht in einer anderen Bedeutung verwendet werden, wenn dies zu Verwechslungen führen kann. Es könnte jedoch Fälle geben, in denen es gerechtfertigt ist, dass ein bestimmter Ausdruck einem verwandten technischen Gebiet entlehnt wird. Terminologie und Zeichen müssen in der gesamten Anmeldung einheitlich sein. Regel 49 (11)

4.15 Computerprogramme

- Bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen können in Programmiersprachen abgefasste Programmlisten nicht als einzige Grundlage zur Offenbarung der Erfindung dienen. Die Beschreibung ist ebenso wie auf anderen technischen Gebieten im Wesentlichen in normaler Sprache, gegebenenfalls ergänzt durch Flussdiagramme oder andere Verständnishilfen, abzufassen, sodass die Erfindung für einen Fachmann verständlich ist, der nicht als Experte für eine bestimmte Programmiersprache anzusehen ist, der aber über allgemeine Programmierkenntnisse verfügt. Kurze Auszüge aus Programmen in üblichen Programmiersprachen können zugelassen werden, wenn sie der Verdeutlichung eines Ausführungsbeispiels dienen.

4.16 Physikalische Größen, Einheiten

Wird auf die Beschaffenheit eines Materials Bezug genommen, so sind die betreffenden Mengeneinheiten anzugeben, falls quantitative Aspekte eine Rolle spielen. Geschieht dies durch Verweisung auf eine bekannte Norm (beispielsweise eine Norm für Siebgrößen) und wird auf eine solche Norm durch eine Serie von Anfangsbuchstaben oder eine ähnliche Abkür-

zung verwiesen, so muss dies in der Beschreibung in angemessener Weise zum Ausdruck gebracht werden.

Regel 49 (10)

Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, also grundsätzlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten und der sonstigen Einheiten, die in Kapitel I der Anlage zur EWG-Richtlinie 80/181/EWG vom 20.12.1979, geändert durch die EWG-Richtlinien 85/1/EWG vom 18.12.1984, 89/617/EWG vom 27.11.1989 und 1999/103/EG vom 24.1.2000 genannt sind, (siehe die Anlage zu diesem Kapitel). Soweit Größen diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Unter den Begriff "in der internationalen Praxis anerkannt" fallen im Allgemeinen nicht Größen im Inch-Pound-System.

Wie Regel 49 (10) angibt, sind für mathematische Formeln die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden.

Grundsätzlich sind nur solche Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

4.17 Eigennamen, Marken und Handelsnamen

Die Verwendung von Eigennamen, Marken oder Handelsnamen oder ähnlichen Wörtern zur Bezeichnung von Stoffen oder Gegenständen sollte unterbleiben, sofern solche Wörter nur die Herkunft bezeichnen oder wenn sie sich auf eine ganze Reihe verschiedener Erzeugnisse beziehen können. Wird ein solches Wort benutzt, so ist in den Fällen, in denen es notwendig ist, um den Erfordernissen des Art. 83 zu genügen, das Erzeugnis so zu kennzeichnen, dass ein Fachmann die Erfindung auch ohne Verweisung auf dieses Wort am Anmeldetag ausführen kann. Wenn jedoch diese Wörter international als beschreibende Standardausdrücke akzeptiert sind und eine feste Bedeutung erhalten haben (z. B. Bowdenzug, Bellevillefeder, Panhardstab, Teflonbeschichtung, Caterpillar-kette), so können sie ohne eine weitere Beschreibung des Erzeugnisses, auf das sie sich beziehen, verwendet werden.

4.18 Eingetragene Warenzeichen

Es ist Aufgabe des Anmelders, sicherzustellen, dass eingetragene Warenzeichen in der Beschreibung als solche ausgewiesen sind.

4.19 Bezugsdokumente

In europäischen Patentanmeldungen enthaltene Verweisungen auf andere Dokumente können sich entweder auf den bisherigen Stand der Technik oder einen Teil der Offenbarung der Erfindung beziehen.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen, können schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung genannt sein oder später in die Anmeldung aufgenommen werden (siehe II, 4.3 und 4.4).

Art. 65

Betrifft das Bezugsdokument direkt die Offenbarung der Erfindung (z. B. Einzelheiten eines Bestandteils einer beanspruchten Vorrichtung), so sollte der Prüfer zunächst prüfen, ob die Kenntnis des Inhalts des Dokuments für die Ausführung der Erfindung im Sinne des Art. 83 tatsächlich erforderlich ist.

Falls sie nicht erforderlich ist, sollte der normalerweise verwendete Ausdruck "In dieser Hinsicht wird Bezug genommen auf die Anmeldung ..., deren Inhalt hiermit in diese Anmeldung aufgenommen wird" oder eine Formulierung ähnlicher Art aus der Beschreibung gestrichen werden.

Wenn Angaben in dem Dokument, auf das verwiesen wird, für die Erfüllung der Erfordernisse des Art. 83 unerlässlich sind, sollte der Prüfer verlangen, dass die obige Formulierung gestrichen wird und die Angaben stattdessen explizit in die Beschreibung aufgenommen werden, da die Patentschrift hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung aus sich heraus, d. h. ohne Verweisung auf andere Dokumente, verständlich sein muss. Das ist auch insofern wichtig, als Bezugsdokumente nicht Teil des gemäß Art. 65 zu übersetzenden Texts sind.

Eine solche Aufnahme wesentlicher Gegenstände oder wesentlicher Merkmale unterliegt jedoch den folgenden Beschränkungen:

- i) Sie darf nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen (siehe auch T 689/90, ABl. 10/1993, 616), d. h., aus der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung muss für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar sein, dass:
 - a) für diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann,
 - b) diese Merkmale zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen, die der Erfindung zugrunde liegt,
 - c) diese Merkmale zumindest implizit eindeutig zur Beschreibung der in der Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b)) und damit zum Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2)) gehören und
 - d) diese Merkmale mit dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.
- ii) Wenn das Bezugsdokument am Anmeldetag der Öffentlichkeit nicht zugänglich war, kann es nur unter folgenden Voraussetzungen in Betracht gezogen werden (siehe T 737/90, nicht im ABl. veröffentlicht):
 - a) Eine Kopie des Dokuments stand dem Amt am Tag der Einreichung der Anmeldung zur Verfügung.
 - b) Das Dokument wurde der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 93 zugänglich gemacht (z. B. als Teil der Anmeldeakte, in die nach Art. 128 (4) Einsicht gewährt wird).

Es kann sein, dass die Recherchenabteilung den Anmelder aufgefordert hat, das Bezugsdokument beizubringen, um eine sinnvolle Recherche durchführen zu können (siehe B-IV, 1.3).

Wird in einer Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zur Offenbarung der Erfindung auf ein Dokument verwiesen, so gilt der relevante Inhalt dieses Bezugsdokuments als Teil des Inhalts der Anmeldung, wenn diese Anmeldung gemäß Art. 54 (3) späteren Anmeldungen entgegengehalten wird. Für Bezugsdokumente, die der Öffentlichkeit vor dem

Anmeldetag nicht zugänglich waren, gilt dies nur, wenn die obigen Voraussetzungen ii) a) und ii) b) erfüllt sind.

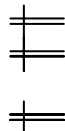
Wegen dieser Wirkung gemäß Art. 54 (3) ist es sehr wichtig, falls eine Verweisung nur auf einen bestimmten Teil des Dokuments, auf das verwiesen wird, Bezug nimmt, diesen Teil in der Verweisung deutlich anzugeben.

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt

Regel 46
Regel 46 (2) j)

Die Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt der Zeichnungen sind in Regel 46 enthalten. Es handelt sich größtenteils um Formvorschriften (siehe A-X), aber der Prüfer wird mitunter zu prüfen haben, ob die Erfordernisse nach Regel 46 (2) f), h), i) und j) erfüllt sind. Hierbei besteht die einzige Frage, die Schwierigkeiten bereiten könnte, darin, ob dieser oder jener Text in den Zeichnungen unbedingt erforderlich ist. Im Falle von Schaltplänen, Blockschaltbildern oder Flussdiagrammen können Stichwörter für funktionelle Bestandteile komplexer Systeme (beispielsweise "Magnetkernspeicher", "Geschwindigkeitsintegrator") unter praktischen Gesichtspunkten notwendig sein, damit ein Diagramm schnell und einwandfrei gedeutet werden kann.



5.2 Druckqualität

Der Prüfer hat auch zu überprüfen, ob im Druckexemplar die Zeichnungen für den Druck geeignet sind. Erforderlichenfalls muss eine Kopie der Originalzeichnungen als Druckvorlage angefertigt werden. Sollte sich jedoch herausstellen, dass auch die Qualität der Originalzeichnungen unzureichend ist, so hat der Prüfer die Vorlage für den Druck geeigneter Zeichnungen vom Anmelder zu verlangen. Er muss jedoch darauf achten, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird (Art. 123 (2)).

5.3 Fotografien

Im EPÜ sind Fotografien nicht ausdrücklich vorgesehen. Sie sind jedoch zulässig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht zeichnerisch dargestellt werden kann, und wenn sie schwarzweiß sind, unmittelbar vervielfältigt werden können und die Anforderungen an Zeichnungen (z. B. Papiergröße, Ränder) erfüllen. Farbfotografien werden nicht akzeptiert. Ist die Originalqualität der Fotografien für den Druck unzureichend, so sollte der Prüfer wegen der offensichtlichen Gefahr, dass Art. 123 (2) verletzt wird, auf die Anforderung besserer Fotografien verzichten. In diesem Fall wird die unzureichende Qualität für die Vervielfältigung akzeptiert.

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material

Regel 26 (3)
Regel 31 (1)

Für Anmeldungen betreffend biologisches Material gelten die besonderen Vorschriften der Regel 31. Nach Regel 26 (3) gilt als "biologisches Material" jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Wird bei einer Erfindung biologisches Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gelten die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die



Offenbarung nur dann als erfüllt, wenn den Erfordernissen der Regel 31 (1), (2) Sätze 1 und 2 sowie Regel 33 (1) entsprochen worden ist.

6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material

Der Prüfer muss sich darüber klar werden, ob das biologische Material der Öffentlichkeit zugänglich ist oder nicht. Es bestehen mehrere Möglichkeiten. So kann es sich um biologisches Material handeln, das Fachleuten bekanntermaßen ohne Weiteres zugänglich ist; dies gilt beispielsweise für Backhefe oder "Bacillus natto", die im Handel erhältlich sind; es kann sich aber auch um einen als Muster aufbewahrten Stamm oder um sonstiges biologisches Material handeln, von dem der Prüfer weiß, dass es bei einer anerkannten Sammelstelle hinterlegt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Es ist auch möglich, dass der Anmelder in der Beschreibung so erschöpfende Angaben über die Erkennungsmerkmale des biologischen Materials und über den schon zuvor bestehenden Zugang der Öffentlichkeit zu diesem biologischen Material bei einer im Sinne der Regel 33 (6) anerkannten Hinterlegungsstelle für Kulturen mitgeteilt hat, dass der Prüfer zufriedengestellt ist. In all diesen Fällen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Hat der Anmelder jedoch keine oder nur unzureichende Angaben darüber gemacht, ob das biologische Material der Öffentlichkeit zugänglich ist, und handelt es sich bei dem biologischen Material um einen besonderen Stamm, der nicht unter bekannte Stämme wie die bereits erwähnten fällt, so muss der Prüfer unterstellen, dass dieser Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Er muss auch prüfen, ob das biologische Material in der europäischen Patentanmeldung so hätte beschrieben werden können, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann (siehe insbesondere II, 4.11 und IV, 4.7).

6.3 Hinterlegung von biologischem Material

Ist das biologische Material der Öffentlichkeit nicht zugänglich und kann es in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so muss der Prüfer nachprüfen:

- i) ob die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials enthält. Die maßgeblichen Angaben nach dieser Vorschrift betreffen die Klassifikation des biologischen Materials und die wichtigen Unterschiede gegenüber bekanntem biologischen Material. Der Anmelder hat deshalb morphologische und biochemische Kennzeichen, soweit sie ihm bekannt sind, und die vorgeschlagene taxonomische Beschreibung mitzuteilen.

Regel 31 (1), (2)

Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass dem Anmelder die Angaben über das betreffende biologische Material vorliegen, die dem Fachmann im Allgemeinen am Anmeldetag bekannt sind; er hat sie daher mitzuteilen. Gegebenenfalls müssen sie durch Versuche in Übereinstimmung mit der maßgeblichen Standardliteratur geliefert werden.

Zur Charakterisierung von Bakterien beispielsweise wäre das maßgebliche Standardwerk R. E. Buchanan, N. E. Gibbons: *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*.

Vor diesem Hintergrund sollten dann Angaben über jedes weitere spezifische morphologische oder physiologische Merkmal gemacht werden, das für die Erkennung und Vermehrung des biologischen Materials relevant ist, z. B. geeignete Nährmedien (Zusammensetzung der Bestandteile), insbesondere wenn Letztere geändert werden.

Abkürzungen für biologisches Material oder Nährmedien sind oft nicht so bekannt, wie der Anmelder annimmt, und sollten deshalb vermieden oder mindestens einmal ausgeschrieben werden.

Wird biologisches Material hinterlegt, das sich nicht selbst reproduzieren kann, sondern in einem biologischen System reproduziert werden muss (z. B. Viren, Bakteriophagen, Plasmide, Vektoren oder freie DNA oder RNA), so sind die vorstehend genannten Angaben auch für diese biologischen Systeme erforderlich. Wird beispielsweise sonstiges biologisches Material wie Wirtszellen oder Helferviren benötigt, das nicht ausreichend beschrieben werden kann oder der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, so muss auch dieses Material hinterlegt und entsprechend charakterisiert werden. Zusätzlich ist das Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials innerhalb dieses biologischen Systems anzugeben.

Die vorstehend genannten erforderlichen Angaben dürften in vielen Fällen schon bei der Hinterlegungsstelle gemacht worden sein (siehe Regel 6.1 a) iii) und 6.1 b) Budapester Vertrag) und müssen dann nur noch in die Anmeldung übernommen werden.

- ii) ob der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinterlegten Kultur am Anmeldetag angegeben wurden. Sind der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinterlegten Kultur nachgereicht worden, so muss geprüft werden, ob dies innerhalb der maßgeblichen Frist nach Regel 31 (2) geschehen ist. Ist das der Fall, so ist weiter zu prüfen, ob am Anmeldetag ein Bezugszeichen angegeben wurde, mit dem sich die nachgereichte Eingangsnummer der hinterlegten Kultur zuordnen lässt. In der Regel wird in den Anmeldungsunterlagen das Bezugszeichen verwendet, das der Hinterleger selbst seiner Kultur zugeeignet hat. Das einschlägige Dokument für die Nachreichung der Angaben nach Regel 31 (1) c) könnte ein Schreiben sein mit dem Namen der Hinterlegungsstelle, der Eingangsnummer und dem vorstehend erwähnten Bezugszeichen oder aber der Empfangsbestätigung, die alle diese Angaben enthält (siehe auch Entscheidung G 2/93, ABl. 5/1995, 275 und A-IV, 4.2); und
- iii) ob die Hinterlegung von einer anderen Person als vom Anmelder selbst vorgenommen wurde und ob in diesem Fall der Name und die Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben oder innerhalb der einschlägigen Frist nach Regel 31 (2) nachgereicht wurden. In diesem Fall muss der Prüfer auch nachprüfen, ob das Dokument, das die in Regel 31 (1) d) genannten Erfordernisse erfüllt, innerhalb derselben Frist beim EPA vorgelegt wurde.

Zusätzlich zu den unter i) bis iii) genannten Prüfungen fordert der Prüfer auch zur Vorlage einer von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbestätigung (siehe Regel 7.1 Budapester Vertrag) oder eines gleichwertigen Nachweises für die Hinterlegung eines biologischen Materials auf, falls ein solcher Nachweis nicht bereits eingereicht wurde (siehe Ziffer ii) und A-IV, 4.2). Diese Unterlagen dienen als Beweismittel für die vom Anmelder nach Regel 31 (1) c) gemachten Angaben.

- ≡≡≡ Ist die Empfangsbestätigung innerhalb der maßgeblichen Frist nach Regel 31 (2) schon eingereicht worden, so gilt dieses Dokument allein als Vorlage der Angaben nach Regel 31 (1) c.
- ≡≡≡ Darüber hinaus muss die angegebene Hinterlegungsstelle eine der anerkannten Hinterlegungsstellen sein, deren Verzeichnis im Amtsblatt des EPA veröffentlicht ist. Eine aktualisierte Liste erscheint regelmäßig im Amtsblatt. Regel 33 (6)
- Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, so kann das betreffende biologische Material nicht als durch eine Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Art. 83 offenbart gelten.
- Außerdem gibt es zwei Fälle, in denen der Anmelder die nach Regel 31 (1) c) und gegebenenfalls d) erforderlichen Angaben zur Hinterlegung in einem Schriftstück vorlegen kann, das nach dem zuerkannten Anmeldetag und innerhalb der Frist für die Einreichung des betreffenden Schriftstücks, aber nach Ablauf einer der Fristen nach Regel 31 (2) a) - c) eingereicht wird. Wenn Angaben nach Ablauf der entsprechenden Frist nach Regel 31 (2) eingereicht werden, ist die Folge dieselbe wie im vorherigen Absatz, d. h. das biologische Material kann nicht als durch Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Artikels 83 offenbart gelten. Regel 31
Regel 40 (1) c)
Regel 56 (2), (3)
- i) in einer früher eingereichten Anmeldung, auf die nach Regel 40 (1) c) Bezug genommen wird und deren Abschrift innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 40 (3) oder 55 eingereicht wird, oder
- ii) in fehlenden Teilen der Beschreibung, die innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 56 (2) nachgereicht werden, wenn die Erfordernisse der Regel 56 (3) erfüllt sind, sodass der Anmeldetag nicht neu festgesetzt wird.
- 7. Unzulässige Angaben**
- 7.1 Kategorien
- ≡≡≡ Es gibt drei Kategorien unzulässiger Angaben, die in Regel 48 (1) unter den Buchstaben a bis c eigens aufgeführt sind (siehe auch IV, 4). Regel 48
- 7.2 Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen
- ≡≡≡ Angaben dieser ersten Kategorie sind bei der Veröffentlichung der Anmeldung auszuschließen. Beispiele für unzulässige Angaben dieser Kategorie sind: Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder für Handlungen bieten, durch die die öffentliche Ordnung gestört wird; Angaben, die einen Anreiz für verbrecherische Handlungen bieten; rassendiskriminierende, religionsdiskriminierende oder ähnliche diskriminierende Propaganda und grob obszöne Angaben. Regel 48 (1) a)
- 7.3 Herabsetzende Äußerungen
- ≡≡≡ Bei der zweiten Kategorie muss unterschieden werden zwischen beleidigenden oder ähnlich herabsetzenden Angaben, die unzulässig sind, und sachlichen Kommentaren, die - falls zutreffend - erlaubt sind, wie beispielsweise Bemerkungen in Bezug auf offensichtliche oder allgemein festgestellte Nachteile oder Nachteile, die der Anmelder nach seinen eigenen Aussagen festgestellt und begründet hat. Regel 48 (1) b)

7.4 Belanglose Angaben

Regel 48 (1) c)

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um belanglose Angaben. Es ist jedoch festzustellen, dass nach der betreffenden Regel solche Angaben nur dann unzulässig sind, wenn sie "offensichtlich belanglos oder unnötig sind", beispielsweise wenn sie für den Gegenstand der Erfindung oder den einschlägigen Stand der Technik ohne Bedeutung sind (siehe auch II, 4.4). Die zu streichenden Angaben können bereits in der ursprünglichen Beschreibung offensichtlich belanglos oder überflüssig sein. Es kann sich aber auch um Angaben handeln, die erst im Laufe des Prüfungsverfahrens offensichtlich belanglos oder überflüssig geworden sind, z. B. wegen einer Beschränkung der Patentansprüche auf eine von ursprünglich mehreren Alternativen. Werden Angaben aus der Beschreibung gestrichen, ist in der Patentschrift keine Verweisung auf die entsprechenden Angaben in der veröffentlichten Anmeldung oder in einem anderen Dokument zulässig (siehe auch II, 4.19).

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung

Im Allgemeinen wird sich die Eingangsstelle mit den unter die Kategorie 1 a) fallenden Angaben befassen; unter Umständen wird sie sich auch mit offensichtlich unter die Kategorie 1 b) fallenden Angaben befassen; wenn jedoch derartige Angaben nicht als solche erkannt und deshalb bei der Veröffentlichung der Anmeldung nicht weggelassen wurden, sollte ihre Streichung im Verlauf der Prüfung der Anmeldung gegebenenfalls im Rahmen der Behandlung sonstiger unzulässiger Angaben verlangt werden. Der Anmelder muss davon unterrichtet werden, unter welche Kategorie die Angaben fallen, deren Streichung verlangt wird.

KAPITEL II – Anlage

**IN DER INTERNATIONALEN PRAXIS ANERKANNT E EINHEITEN GEMÄSS REGEL 49 (11)
(siehe II, 4.16)***



INHALTSVERZEICHNIS

1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile
 - 1.1 SI-Basiseinheiten
 - 1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen
 - 1.2 Andere SI-Einheiten
 - 1.2.1 Ergänzende SI-Einheiten
 - 1.2.2 Abgeleitete SI-Einheiten
 - 1.2.3 Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten
 - 1.3 Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten
 - 1.4 Zugelassene besondere Einheitennamen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten
2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind
3. Einheiten, die mit dem SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden
4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind
5. Zusammengesetzte Einheiten

1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile

1.1 SI-Basiseinheiten

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	mol
Lichtstärke	Candela	cd

Die Definitionen der SI-Basiseinheiten lauten wie folgt:

- Basiseinheit der Länge

Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht in Vakuum während der Dauer von 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt.

* Basierend auf Kapitel I des Anhangs der EWG-Richtlinie 80/181/EWG vom 20.12.1979, geändert durch die Richtlinien 85/1/EWG vom 18.12.1984, 89/617/EWG vom 27.11.1989 und 1999/103/EG vom 24.1.2000

- Basiseinheit der Masse

Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps.

- Basiseinheit der Zeit

Die Sekunde ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids ¹³³Cs entsprechenden Strahlung.

- Basiseinheit der elektrischen Stromstärke

Das Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stroms, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand von 1 Meter voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft 2×10^{-7} Newton hervorrufen würde.

- Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur

Das Kelvin, Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts des Wassers.

- Basiseinheit der Stoffmenge

Das Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso viel Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Nuklids ¹²C enthalten sind. Bei Verwendung des Mol müssen die Einzelteilchen des Systems spezifiziert sein; es können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein.

- Basiseinheit der Lichtstärke

Die Candela ist die Lichtstärke einer Strahlungsquelle, welche monochromatische Strahlung der Frequenz 540×10^{12} Hertz in eine bestimmte Richtung aussendet, in der die Strahlstärke 1/683 Watt durch Steradian beträgt.

1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Celsius-Temperatur	Grad Celsius	°C

Die Celsius-Temperatur t ist gleich der Differenz $t = T - T_0$ zwischen zwei thermodynamischen Temperaturen T und T_0 mit $T_0 = 273,15$ K. Ein Temperaturintervall oder eine Temperaturdifferenz kann entweder in Kelvin oder in Grad Celsius ausgedrückt werden. Die Einheit Grad Celsius ist gleich der Einheit Kelvin.

1.2 Andere SI-Einheiten

1.2.1 Ergänzende SI-Einheiten

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Ebener Winkel (Winkel)	Radian	rad
Räumlicher Winkel (Raumwinkel)	Steradian	sr

Die Definitionen der ergänzenden SI-Einheiten lauten wie folgt:

- Einheit des ebenen Winkels

Der Radiant ist der ebene Winkel zwischen zwei Radien eines Kreises, die aus dem Kreisumfang einen Bogen der Länge des Radius ausschneiden.

- Einheit des räumlichen Winkels

Der Steradian ist der räumliche Winkel eines Kegels, dessen Scheitelpunkt im Mittelpunkt einer Kugel liegt und der aus der Kugeloberfläche eine Fläche gleich der eines Quadrats mit der Seitenlänge des Kugelradius ausschneidet.

1.2.2 Abgeleitete SI-Einheiten

Aus den SI-Basiseinheiten und den ergänzenden SI-Einheiten kohärent abgeleitete Einheiten werden als algebraische Ausdrücke in der Form von Potenzprodukten aus den SI-Basiseinheiten und den ergänzenden SI-Einheiten mit dem Zahlenfaktor 1 dargestellt.

1.2.3 Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten

Größe	Einheit		ausgedrückt	
	Name	Einheitenzeichen	in anderen SI-Einheiten	in den SI-Basiseinheiten und in den ergänzenden Einheiten
Frequenz	Hertz	Hz		s ⁻¹
Kraft	Newton	N		m·kg·s ⁻²
Druck, mechanische Spannung	Pascal	Pa	N·m ⁻²	m ⁻¹ ·kg·s ⁻²
Energie, Arbeit, Wärmemenge	Joule	J	N·m	m ² ·kg·s ⁻²
Leistung, Energiefluss	Watt	W	J·s ⁻¹	m ² ·kg·s ⁻³
Elektrizitätsmenge, elektrische Ladung	Coulomb	C		s·A
Elektrische Spannung, elektrische Potentialdifferenz, elektromotorische Kraft	Volt	V	W·A ⁻¹	m ² ·kg·s ⁻³ ·A ⁻¹
Elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	V·A ⁻¹	m ² ·kg·s ⁻³ ·A ⁻²
Leitwert	Siemens	S	A·V ⁻¹	m ⁻² ·kg ⁻¹ ·s ³ ·A ²
Kapazität	Farad	F	C·V ⁻¹	m ⁻² ·kg ⁻¹ ·s ⁴ ·A ²
Magnetischer Fluss	Weber	Wb	V·s	m ² ·kg·s ⁻² ·A ⁻¹
Magnetische Flussdichte	Tesla	T	Wb·m ⁻²	kg·s ⁻² ·A ⁻¹
Induktivität	Henry	H	Wb·A ⁻¹	m ² ·kg·s ⁻² ·A ⁻²
Lichtstrom	Lumen	lm		cd·sr
Beleuchtungsstärke	Lux	lx	lm·m ⁻²	m ⁻² ·cd·sr
Aktivität (ionisierende Strahlung)	Becquerel	Bq		s ⁻¹
Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex	Gray	Gy	J·kg ⁻¹	m ² ·s ⁻²
Äquivalentdosis	Sievert	Sv	J·kg ⁻¹	m ² ·s ⁻²

(1) Besondere Namen für die Einheit der Leistung: Voltampere - Einheitenzeichen VA - für die Angabe von Wechselstrom-Scheinleistungen und Var - Einheitenzeichen var - für die Angabe von Wechselstrom-Blindleistungen.

Aus den SI-Basiseinheiten oder den ergänzenden SI-Einheiten abgeleitete Einheiten können durch die in dieser Anlage aufgeführten Einheiten ausgedrückt werden.

Insbesondere können abgeleitete SI-Einheiten unter Verwendung der besonderen Namen und Einheitenzeichen der vorstehenden Tabelle ausgedrückt werden. Beispielsweise kann die SI-Einheit der dynamischen Viskosität als $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ oder $N \cdot s \cdot m^{-2}$ oder Pa·s ausgedrückt werden.

1.3 Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten

Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatzzeichen	Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatzzeichen
10^{24}	Yotta	Y	10^{-1}	Dezi	d
10^{21}	Zetta	Z	10^{-2}	Zenti	c
10^{18}	Exa	E	10^{-3}	Milli	m
10^{15}	Peta	P	10^{-6}	Mikro	μ
10^{12}	Tera	T	10^{-9}	Nano	n
10^9	Giga	G	10^{-12}	Piko	p
10^6	Mega	M	10^{-15}	Femto	f
10^3	Kilo	k	10^{-18}	Atto	a
10^2	Hkto	h	10^{-21}	Zepto	z
10^1	Deka	da	10^{-24}	Yokto	y

Die Namen und Einheitenzeichen der dezimalen Vielfachen und Teile der Einheit der Masse werden durch Vorsetzen der Vorsätze vor das Wort "Gramm" und der Vorsatzzeichen vor das Einheitenzeichen "g" gebildet.

Zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen einer als Quotient ausgedrückten abgeleiteten Einheit kann ein Vorsatz mit einer Einheit entweder im Nenner oder im Zähler sowie auch in beiden Teilen des Quotienten verbunden werden.

Zusammengesetzte, d. h. durch Aneinanderreihen mehrerer Vorsätze gebildete Vorsätze dürfen nicht verwendet werden.

1.4 Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten

Größe	Einheit		
	Name	Einheitenzeichen	Beziehung
Volumen	Liter	l oder L ⁽¹⁾	1 l = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
Masse	Tonne	t	1 t = 1 Mg = 10 ³ kg
Druck, mechanische Spannung	Bar	bar	1 bar = 10 ⁵ Pa

⁽¹⁾ Für die Einheit Liter können die beiden Einheitenzeichen "l" und "L" verwendet werden.

Die unter Punkt 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen.

2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind

Größe	Einheit		
	Name	Einheitenzeichen	Beziehung
Ebener Winkel	Vollwinkel ^(a)		1 Vollwinkel = 2π rad
	Neugrad oder Gon	gon	1 gon = $\pi / 200$ rad
	Grad	°	1° = $\pi / 180$ rad
	(Winkel-) Minute	'	1' = $\pi / 10\,800$ rad
Zeit	(Winkel-) Sekunde	"	1" = $\pi / 648\,000$ rad
	Minute	min	1 min = 60 s
	Stunde	h	1 h = 3 600 s
	Tag	d	1 d = 86 400 s

(a) Es gibt kein international vereinbartes Einheitenzeichen.

Die unter Punkt 1.3 aufgeführten Vorsätze gelten nur für den Einheitennamen Neugrad oder Gon, die Vorsatzzeichen nur für das Einheitenzeichen gon.

3. Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden

Die atomare Masseneinheit ist 1/12 der Masse eines Atoms des Nuklids ¹²C.

Das Elektronvolt ist die kinetische Energie, die ein Elektron bei Durchlaufen einer Potenzialdifferenz von 1 Volt im Vakuum gewinnt.

Größe	Einheit		
	Name	Einheitenzeichen	Beziehung
Masse	atomare Masseneinheit	u	1 u $\approx 1,6605655 \cdot 10^{-27}$ kg
Energie	Elektronvolt	eV	1eV $\approx 1,6021892 \cdot 10^{-19}$ J

Die Beziehungen dieser Einheiten zu den SI-Einheiten sind mit einer Unsicherheit behaftet.

Die unter Punkt 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für diese Einheiten und Einheitenzeichen.

4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten- zeichen	Beziehung
Brechkraft von optischen Systemen	Dioptrie		1 Dioptrie = 1 m^{-1}
Masse von Edelsteinen	metrisches Karat		1 metr. Karat = $2 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$
Fläche von Grundstücken und Flurstücken	Are	a	1 a = 10^2 m^2
Längenbezogene Masse von textilen Fasern und Garnen	Tex	tex	1 tex = $10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$
Blutdruck und Druck anderer Körperflüssigkeiten	Millimeter Quecksilbersäule	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
Wirkungsquerschnitt	Barn	b	1b = 10^{-28} m^2

Die unter Punkt 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen, mit Ausnahme der Einheit Millimeter Quecksilbersäule und ihres Einheitenzeichens. Das Vielfache 10^2 a wird jedoch "Hektar" genannt.

5. Zusammengesetzte Einheiten

Durch Kombination der in dieser Anlage genannten Einheiten werden zusammengesetzte Einheiten gebildet.

KAPITEL III

PATENTANSPRÜCHE

1. Allgemeines

Die Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentansprüche" enthalten. Art. 78 (1) c)

Die Patentansprüche müssen Art. 84

- i) "den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird",
- ii) "deutlich" und "knapp gefasst" und
- iii) "von der Beschreibung gestützt sein".

Es ist äußerst wichtig, dass die Patentansprüche klar formuliert sind, da der Schutzbereich des europäischen Patents oder der europäischen Anmeldung durch die Patentansprüche bestimmt wird (zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind) (siehe auch III, 4). Art. 69 (1)

2. Form und Inhalt der Patentansprüche

2.1 Technische Merkmale

Die Patentansprüche müssen die "technischen Merkmale der Erfindung" angeben. Dies bedeutet, dass die Patentansprüche beispielsweise keine Angaben über kommerzielle Vorteile oder sonstige nicht technische Angaben enthalten dürfen; Angaben über den Zweck sind dagegen zulässig, wenn sie zur Festlegung der Erfindung beitragen. Regel 43 (1)

Nicht jedes Merkmal muss als strukturelle Beschränkung ausgedrückt werden. Funktionelle Merkmale sind zulässig, sofern ein Fachmann ohne Weiteres Mittel zur Ausführung dieser Funktion angeben kann, ohne dass er dabei schöpferisch tätig wird (siehe III, 6.5). Näheres über den Sonderfall der funktionellen Definition eines pathologischen Leidens ist dem Abschnitt III, 4.22 zu entnehmen.

Patentansprüche auf die Verwendung der Erfindung im Sinne ihrer technischen Anwendung sind zulässig.

2.2 Zweiteilige Untergliederung

In Regel 43 (1) a) und b) ist die zweiteilige Untergliederung festgelegt, die für einen Patentanspruch zu wählen ist, "wo es zweckdienlich ist". Der erste Teil muss "die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung" enthalten, d. h. die allgemeine technische Klasse der Vorrichtung, des Verfahrens usw., worauf sich die Erfindung bezieht, sowie die "technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören". Diese Angabe der Merkmale, die zum Stand der Technik gehören, gilt nur für unabhängige Patentansprüche, nicht jedoch für abhängige Patentansprüche (siehe III, 3.4). Aus dem Wortlaut der Regel 43 geht eindeutig hervor, dass nur auf die für die Erfindung erheblichen Merkmale des Stands der Technik Bezug genommen zu werden braucht. Bezieht sich die Erfindung beispielsweise auf einen Fotoapparat, die erfinderische Tätigkeit jedoch ausschließlich auf den Verschluss, so reicht es aus, wenn der erste Teil des Patentanspruchs wie folgt lautet: "Ein Fotoapparat mit einem Schlitzverschluss"; es ist nicht

notwendig, auch auf andere bekannte Merkmale eines Fotoapparats, wie Linse oder Sucher, Bezug zu nehmen. Der zweite oder "kennzeichnende Teil" gibt die Merkmale an, die dem Stand der Technik durch die Erfindung hinzugefügt werden, also "die technischen Merkmale (...), für die in Verbindung mit den unter Buchstabe a (erster Teil) angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird".

Geht aus einem zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) gehörenden Dokument, z. B. aus einem im Recherchenbericht genannten Dokument, hervor, dass ein oder mehrere Merkmale im zweiten Teil des Patentanspruchs in Verbindung mit allen Merkmalen im ersten Teil des Patentanspruchs bereits bekannt waren und in dieser Verbindung die gleiche Wirkung haben, die sie gemäß der Erfindung auch in der Gesamtverbindung haben, so hat der Prüfer zu verlangen, dass dieses Merkmal oder diese Merkmale in den ersten Teil übertragen werden. Wenn sich jedoch ein Patentanspruch auf eine neue Kombination von Merkmalen bezieht und es für die Aufteilung der Merkmale des Patentanspruchs auf den den Stand der Technik betreffenden Teil und den kennzeichnenden Teil mehrere richtige Möglichkeiten gibt, so sollte der Anmelder nicht ohne triftige Gründe gedrängt werden, eine andere als die von ihm gewählte Aufteilung der Merkmale vorzunehmen, wenn seine Fassung nicht fehlerhaft ist.

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen in 2.3.2, letzte zwei Sätze, sollte vom Anmelder verlangt werden, dass er diese Form der zweiteiligen Untergliederung in seinem unabhängigen Patentanspruch oder seinen unabhängigen Patentansprüchen einhält, wenn beispielsweise klar ist, dass seine Erfindung in einer ganz bestimmten Verbesserung einer bereits bekannten Kombination von Teilen oder Verfahrensschritten besteht. Aus der Regel 43 geht jedoch hervor, dass diese Form nur dort eingehalten werden muss, wo es zweckdienlich ist. Die Erfindung kann so beschaffen sein, dass diese Form der Patentansprüche ungeeignet ist, weil sie beispielsweise ein verzerrtes oder irreführendes Bild von der Erfindung oder dem Stand der Technik vermitteln würde. Beispiele für Erfindungen, bei denen eine andere Darstellung zweckmäßig sein könnte, sind:

- i) die Kombination bereits bekannter gleichberechtigter Merkmale, wobei die erfinderische Tätigkeit lediglich in der Kombination besteht;
- ii) die Abänderung - im Unterschied zur Ergänzung - eines bekannten chemischen Verfahrens, beispielsweise durch Weglassen eines Stoffs oder durch Ersetzen eines Stoffs durch einen anderen;
- iii) ein komplexes System funktionell zusammenhängender Teile, wobei die erfinderische Tätigkeit in der Veränderung mehrerer dieser Teile oder in ihrer Beziehung zueinander besteht.

Bei den Beispielen i) und ii) könnte die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche gekünstelt und unzweckmäßig sein; beim Beispiel iii) könnte sie zu weitschweifigen, komplizierten und damit unübersichtlichen Patentansprüchen führen. Ein weiteres Beispiel für einen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche ungeeignet sein könnte, wäre die Erfindung einer neuen chemischen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen. Wahrscheinlich werden auch andere Fälle auf-

treten, in denen der Anmelder eine andere Form für die Abfassung der Patentansprüche überzeugend begründen kann.

≡ 2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung

≡ Es gibt einen speziellen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche vermieden werden sollte. Dies gilt dann, wenn der einzige einschlägige Stand der Technik aus einer anderen europäischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) besteht. Dieser Stand der Technik sollte jedoch in der Beschreibung eindeutig angegeben werden (vgl. II, 4.3, vorletzter Absatz und 4.4). Art. 54 (3)

≡ 2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

≡ Bei der Prüfung, ob ein Patentanspruch in der in Regel 43 (1) Satz 2 vorgesehenen Form abzufassen ist, kommt es darauf an, ob eine solche Fassung "zweckdienlich" ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zweiteilige Form dem Leser klar zu erkennen geben soll, welche zur Festlegung der beanspruchten Erfindung notwendigen Merkmale in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören. Dies kann sich auch aus den nach Regel 42 (1) b) in die Beschreibung aufzunehmenden Angaben zum Stand der Technik klar ergeben. In diesem Falle sollte nicht auf der zweiteiligen Untergliederung eines Anspruchs bestanden werden.

2.4 Formeln und Tabellen

≡ Die Patentansprüche sowie die Beschreibung dürfen chemische oder mathematische Formeln enthalten, jedoch keine Zeichnungen. Ein Patentanspruch darf nur dann Tabellen enthalten, "wenn sein Gegenstand die Verwendung von Tabellen wünschenswert erscheinen lässt". Der Begriff "wünschenswert" ist so zu verstehen, dass der Prüfer die Verwendung von Tabellen in Patentansprüchen nicht beanstanden sollte, wenn sie angebracht ist. Regel 49 (9)

3. Arten der Patentansprüche

3.1 Kategorien

≡ Im EPÜ werden verschiedene "Kategorien" von Patentansprüchen genannt ("Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung"). Bei vielen Anmeldungen sind für den vollen Schutz Patentansprüche in mehr als einer Kategorie erforderlich. In Wirklichkeit gibt es nur zwei grundlegende Arten von Patentansprüchen, nämlich Patentansprüche für Gegenstände (Erzeugnis, Vorrichtung) und Patentansprüche für Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung). Die erste grundlegende Art von Patentansprüchen ("Erzeugnisansprüche") umfasst sowohl Stoffe bzw. Stoffgemische (beispielsweise eine chemische Verbindung oder ein Gemisch von Verbindungen) als auch alle körperlichen Dinge (beispielsweise Gegenstand, Ware, Vorrichtung, Maschine oder Anordnung zusammenwirkender Vorrichtungen), die durch menschliche technische Fertigkeit hergestellt worden sind. Beispiele hierfür sind: "eine Steuervorrichtung mit automatischer Rückführung ...", "ein gewebtes Kleidungsstück aus ...", "ein Insektenvernichtungsmittel, bestehend aus X, Y, Z" oder "ein Nachrichtensystem, bestehend aus einer Vielzahl von Sende- und Empfangsstationen". Die zweite grundlegende Art von Patentansprüchen ("Verfahrensansprüche") bezieht sich auf alle Arten von Tätigkeiten, in die die Verwendung von etwas Gegenständlichem für die Durchführung des Verfahrens einbezogen ist; die Tätigkeit kann in Verbindung mit Gegen-

ständen, Energie, anderen Verfahren (wie bei Steuerungsverfahren) oder Lebewesen (siehe jedoch IV, 4.6 und 4.8) ausgeübt werden.



3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche

Regel 43 (2)

Gemäß Regel 43 (2) dürfen alle europäischen Patentanmeldungen, für die bis zum 2.1.2002 keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 (entspricht Regel 71 (3) EPÜ 2000) ergangen ist, nicht mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthalten.



Ausnahmen von dieser Regel sind nur in den unter den Buchstaben a, b und c aufgeführten Sonderfällen zulässig, sofern das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 erfüllt ist (siehe III, 7).

Die folgenden Beispiele stellen typische Fälle dar, die unter die Ausnahmeregelung fallen, nach der mehr als ein unabhängiger Anspruch der gleichen Kategorie zulässig ist:

i) Beispiele für mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse (Regel 43 (2) a)):



- Stecker und Steckdose
- Sender und Empfänger
- Zwischenprodukt(e) und chemisches Endprodukt
- Gen – Genkonstrukt – Host – Protein – Medikament



ii) Beispiel für eine Vielzahl verschiedener erfinderischer Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung (Regel 43 (2) b)):



- Ansprüche die auf zweite oder weitere medizinische Verwendungen gerichtet sind, wenn eine erste medizinische Verwendung bekannt ist (siehe IV, 4.8)



iii) Beispiele für Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe (Regel 43 (2) c)):



- eine Gruppe chemischer Verbindungen
- zwei oder mehr Verfahren zur Herstellung dieser Verbindungen

3.3 Einwand nach Regel 43 (2)



Regel 43 (2)

Bei einem Einwand nach Regel 43 (2) wird der Anmelder aufgefordert, die Ansprüche in geeigneter Weise zu ändern. Hält er trotz des begründeten Einwands an den zusätzlichen unabhängigen Ansprüchen fest, ohne schlüssig zu belegen, dass einer der unter Regel 43 (2) a) bis c) genannten Sachverhalte vorliegt, so kann die Anmeldung gemäß Art. 97 (2) zurückgewiesen werden.



3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Regel 43 (3), (4)

Alle Anmeldungen enthalten einen oder mehrere "unabhängige" Patentansprüche, die sich auf die wesentlichen Merkmale der Erfindung beziehen. Zu jedem dieser Ansprüche können ein oder mehrere Patentansprüche aufgestellt werden, die sich auf "besondere Ausführungsarten" der betreffenden Erfindung beziehen. Natürlich muss jeder Patentanspruch, der sich auf eine besondere Ausführungsart oder -form



bezieht, tatsächlich auch die wesentlichen Merkmale der Erfindung und somit alle Merkmale wenigstens eines unabhängigen Patentanspruchs einschließen. Der Begriff "besondere Ausführungsart" ist in weitem Sinne so auszulegen, dass darunter eine spezifischere Offenbarung der Erfindung als die im unabhängigen Anspruch oder in den unabhängigen Ansprüchen angegebene zu verstehen ist.

- ⌘ Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält, wird als "abhängiger Patentanspruch" bezeichnet. Ein solcher Patentanspruch hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten, dessen sämtliche Merkmale er einschließt (siehe jedoch III, 3.8 zu Patentansprüchen in verschiedenen Kategorien). Da ein abhängiger Anspruch an sich nicht alle kennzeichnenden Merkmale des in ihm beanspruchten Gegenstands angibt, sind Ausdrücke wie "dadurch gekennzeichnet, dass" oder "gekennzeichnet durch" in einem solchen Patentanspruch zwar nicht erforderlich, aber dennoch zulässig. Ein Patentanspruch, in dem weitere Einzelheiten einer Erfindung angegeben werden, kann alle Merkmale eines anderen abhängigen Patentanspruchs einschließen und sollte dann auf diesen Patentanspruch Bezug nehmen. In manchen Fällen kann ein abhängiger Patentanspruch auch ein oder mehrere bestimmte Merkmale angeben, das bzw. die sich in geeigneter Weise mehr als einem vorhergehenden (unabhängigen oder abhängigen) Patentanspruch hinzufügen lassen. Daraus ist zu folgern, dass mehrere Möglichkeiten bestehen: Ein abhängiger Patentanspruch kann sich auf einen oder mehrere unabhängige Patentansprüche, auf einen oder mehrere abhängige Patentansprüche oder zugleich auf unabhängige und abhängige Patentansprüche beziehen.
- Regel 43 (4)

3.5 Reihenfolge der Patentansprüche

- ⌘ Alle abhängigen Patentansprüche, die sich auf einen oder mehrere vorhergehende Patentansprüche beziehen, sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen. Die Reihenfolge muss daher dergestalt sein, dass der Zusammenhang aufeinander bezogener Patentansprüche sich ohne Weiteres feststellen lässt und ihre Bedeutung im Zusammenhang sich ohne Weiteres ergibt. Der Prüfer sollte Einwände erheben, wenn die Reihenfolge der Patentansprüche zu Unklarheiten bei der Definition des zu schützenden Gegenstands Anlass gibt. Ist der entsprechende unabhängige Patentanspruch gewährbar, so sollte sich jedoch der Prüfer in der Regel nicht unnötig mit dem Gegenstand der abhängigen Patentansprüche befassen, sofern er davon überzeugt ist, dass es sich tatsächlich um abhängige Ansprüche handelt, durch die der Schutzzumfang der in dem entsprechenden unabhängigen Patentanspruch definierten Erfindung in keiner Weise erweitert wird (siehe auch III, 3.8).
- Regel 43 (4)

3.6 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs

Wenn für einen unabhängigen Patentanspruch die zweiteilige Form gewählt wird, können sich abhängige Patentansprüche auf weitere Ausbildungen der Merkmale sowohl des Oberbegriffs als auch des kennzeichnenden Teils beziehen.

3.7 Alternativlösungen in einem Patentanspruch

Ein unabhängiger oder abhängiger Patentanspruch kann sich auf Alternativlösungen beziehen, sofern die Anzahl und die Darstellung der Alternativlösungen in einem einzigen Patentanspruch bei diesem keine Unklarheiten oder Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben und der Patent-

Art. 84
Art. 82

anspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt (siehe auch III, 7.4 und 7.8). Bei einem Anspruch mit mehreren (chemischen oder nichtchemischen) Alternativlösungen, also einer so genannten "Markush-Gruppe", sollte das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung als erfüllt gelten, wenn die Alternativlösungen ähnlicher Art und ohne Weiteres gegeneinander austauschbar sind (siehe III, 7.4.1).



3.8 Auf einen anderen Patentanspruch Bezug nehmende unabhängige Patentansprüche



Ein Patentanspruch kann auch dann eine Bezugnahme auf einen anderen Patentanspruch enthalten, wenn er kein abhängiger Anspruch im Sinne der Regel 43 (4) ist. Ein Beispiel hierfür ist ein Patentanspruch, der sich auf einen Anspruch einer anderen Kategorie bezieht (z. B. "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ...", oder "Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1 ..."). Ebenso ist - wie bei dem Beispiel des Steckers und der Steckdose unter III, 3.2 i) - ein auf ein Teilstück gerichteter Patentanspruch, der auf das andere Teilstück Bezug nimmt (z. B. "Stecker ..., der mit der Steckdose nach Anspruch 1 zusammenwirkt ..."), kein abhängiger Anspruch. In all diesen Fällen sollte der Prüfer sorgfältig prüfen, inwieweit der Anspruch, der die Bezugnahme enthält, zwangsläufig die Merkmale des Anspruchs beinhaltet, auf den er Bezug nimmt.



Bei einem Anspruch für ein Verfahren, das zu einem Erzeugnis führt, das Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist, braucht das Verfahren nicht auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit hin geprüft zu werden, wenn der Erzeugnisanspruch als solcher patentfähig ist (siehe IV, 11.12), sofern alle Merkmale des Erzeugnisses, so wie es im Erzeugnisanspruch definiert ist, zwingend (vgl. IV, 11.12) aus dem beanspruchten Verfahren hervorgehen (siehe III, 4.5 und T 169/88, nicht im ABl. veröffentlicht). Dies gilt auch bei einem Anspruch für die Verwendung eines Erzeugnisses, wenn das Erzeugnis patentierbar ist und mit seinen beanspruchten Merkmalen verwendet wird (siehe T 642/94, nicht im ABl. veröffentlicht). Ansonsten gilt, dass die Patentfähigkeit des Anspruchs, auf den Bezug genommen wird, nicht zwangsläufig bedeutet, dass auch der die Bezugnahme enthaltende unabhängige Anspruch patentfähig ist. Zu beachten ist ferner, dass, wenn Verfahrens-, Erzeugnis- und/oder Verwendungsansprüche unterschiedliche wirksame Daten haben (siehe V, 1 und 2), noch eine separate Prüfung im Hinblick auf Zwischenliteratur erforderlich sein kann.



4. Klarheit und Auslegung der Patentansprüche

4.1 Klarheit

Art. 84

Das Erfordernis der Klarheit gilt sowohl für einzelne Patentansprüche als auch für die Patentansprüche insgesamt. Die Klarheit der Patentansprüche ist von größter Bedeutung, da sie den Gegenstand bestimmen, für den Schutz begehrt wird. Deshalb sollte die inhaltliche Bedeutung eines Anspruchs für den Fachmann möglichst schon aus dem Wortlaut des Anspruchs allein klar hervorgehen (siehe auch III, 4.2). In Anbetracht der Unterschiede in dem Schutzzumfang, der mit den verschiedenen Kategorien von Patentansprüchen verbunden sein kann, sollte der Prüfer darauf achten, dass der Wortlaut eines Patentanspruchs hinsichtlich der Kategorie, unter die er fällt, keinen Zweifel zulässt.

4.2 Auslegung

⊢ Der Wortlaut eines jeden Patentanspruchs ist so zu verstehen, dass sich für die einzelnen Wörter die Bedeutung und die Reichweite ergeben, die sie auf dem betreffenden Gebiet normalerweise haben, es sei denn, die Beschreibung verleiht den Wörtern in bestimmten Fällen durch ausdrückliche Definition oder auf andere Weise eine besondere Bedeutung. Außerdem sollte der Prüfer, wenn eine solche besondere Bedeutung vorliegt, möglichst verlangen, dass der Patentanspruch so geändert wird, dass die Bedeutung aus dem Wortlaut des Patentanspruchs allein deutlich wird. Dies ist wichtig, da nur die europäischen Patentansprüche, nicht aber die Beschreibung, in allen Amtssprachen des EPA veröffentlicht werden. Der Patentanspruch muss auch so gelesen und verstanden werden, dass er technisch einen Sinn ergibt. Das kann zur Folge haben, dass von der streng wörtlichen Bedeutung des Wortlauts der Patentansprüche abgegangen werden muss. Art. 14 (6)

4.3 Widersprüche

Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen sind zu vermeiden, wenn sie im Hinblick auf Art. 69 (1) Satz 2 möglicherweise Zweifel über den Schutzbereich entstehen lassen und damit die Klarheit oder Stützung des Patentanspruchs nach Art. 84 Satz 2 beeinträchtigen oder alternativ dazu führen, dass der Patentanspruch nach Art. 84 Satz 1 beanstandet werden kann. Diese Widersprüche können folgender Art sein:

i) Widerspruch im Wortlaut

Die Beschreibung kann z. B. eine Angabe enthalten, aus der hervorgeht, dass sich die Erfindung auf ein bestimmtes Merkmal beschränkt; die Patentansprüche enthalten jedoch keine solche Beschränkung; auch wird in der Beschreibung dieses Merkmal nicht besonders hervorgehoben, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass das Merkmal für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist. In diesem Fall kann der Widerspruch entweder durch Erweiterung der Beschreibung oder durch Beschränkung der Patentansprüche behoben werden. Sind umgekehrt die Patentansprüche enger gefasst als die Beschreibung, so können die Patentansprüche erweitert oder kann die Beschreibung eingeschränkt werden.

ii) Widerspruch betreffend offensichtlich wesentliche Merkmale

⊢ Aus dem allgemeinen Fachwissen bzw. aus den Angaben oder dem Zusammenhang der Beschreibung kann z. B. hervorgehen, dass ein bestimmtes technisches Merkmal, das in einem unabhängigen Patentanspruch nicht erwähnt ist, für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist oder, anders ausgedrückt, zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe erforderlich ist. In diesem Fall erfüllt der Patentanspruch die Erfordernisse des Art. 84 nicht; Art. 84 Satz 1 in Verbindung mit Regel 43 (1) und (3) ist nämlich so zu verstehen, dass ein unabhängiger Patentanspruch nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine wesentlichen Merkmale angeben muss (siehe T 32/82, ABl. 8/1984, 354). Legt der Anmelder auf einen solchen Einwand hin z. B. durch weitere Unterlagen oder sonstiges Beweismaterial überzeugend dar, dass das Merkmal tatsächlich nicht wesentlich ist, so darf er den Anspruch unverändert beibehalten und gegebenenfalls die Beschreibung ändern. Der umgekehrte Fall, in dem ein unabhängiger Anspruch Merkmale enthält, die für die Ausführung der Erfindung nicht wesentlich erscheinen, ist nicht zu beanstanden. Hier

bleibt die Entscheidung dem Anmelder überlassen. Der Prüfer sollte daher nicht vorschlagen, dass ein Anspruch durch das Weglassen offensichtlich unwesentlicher Merkmale erweitert wird.

- iii) Ein Teil des Gegenstands der Beschreibung oder der Zeichnungen wird von den Patentansprüchen nicht abgedeckt.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in allen Patentansprüchen von einer elektrischen Schaltung die Rede ist, bei der Halbleiterelemente verwendet werden, bei einer der in der Beschreibung und in den Zeichnungen wiedergegebenen Ausführungsarten jedoch stattdessen Elektronenröhren verwendet werden. Ein solcher Widerspruch lässt sich in der Regel dadurch beheben, dass entweder die Ansprüche erweitert werden (sofern diese Erweiterung durch die Beschreibung und die Zeichnungen als Ganzes entsprechend gestützt wird) oder der "Überschuss" aus der Beschreibung und den Zeichnungen herausgenommen wird. Wird jedoch zu Beispielen in der Beschreibung oder in den Zeichnungen, die in den Ansprüchen nicht erfasst sind, angegeben, dass es sich nicht um Ausführungsformen der Erfindung, sondern um den Stand der Technik oder um Beispiele handelt, die das Verständnis der Erfindung erleichtern, so können diese Beispiele in der Anmeldung belassen werden.

4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung" ⊢

Allgemeine Angaben in der Beschreibung, durch die der Schutzbereich in verschwommener bzw. nicht klar definierter Weise erweitert werden soll, sind zu beanstanden. Dies betrifft insbesondere Angaben, durch die der Schutzbereich auf das "Wesen der Erfindung" ausgedehnt werden soll. Einwände sollten gleichfalls erhoben werden, wenn die Patentansprüche auf eine Kombination von Merkmalen gerichtet sind und irgendwelche Angaben den Eindruck zu vermitteln scheinen, dass dennoch nicht nur die Kombination als Ganzes, sondern auch einzelne Elemente oder Unterkombinationen unter Schutz gestellt werden sollen.

4.5 Wesentliche Merkmale ⊢

In einem unabhängigen Patentanspruch sind alle wesentlichen Merkmale, die zur Angabe der Erfindung notwendig sind, ausdrücklich aufzuführen, es sei denn, dass die Gattungsbezeichnung diese Merkmale beinhaltet; so braucht bei einem Patentanspruch für ein "Fahrrad" beispielsweise nicht angegeben zu werden, dass es Räder hat.

Bezieht sich ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses, das die Erfindung darstellt, so muss es sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein Verfahren handeln, das, wenn es in einer dem Fachmann vernünftig erscheinenden Weise ausgeführt wird, zwangsläufig das betreffende Erzeugnis als Endergebnis hat; andernfalls liegt bei dem Patentanspruch ein innerer Widerspruch und somit ein Mangel an Klarheit vor.

Wenn sich der Patentanspruch auf ein Erzeugnis richtet, das der Art nach bekannt ist, und die Erfindung darin besteht, es in bestimmter Hinsicht zu ändern, so reicht es aus, im Patentanspruch das Erzeugnis deutlich anzugeben und im Einzelnen aufzuführen, was geändert wird und in welcher Weise dies geschieht. Ähnliches gilt für Patentansprüche, die sich auf eine Vorrichtung beziehen.

Hängt die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung ab, so müssen die Patentansprüche so abgefasst sein, dass sie alle die technischen

Merkmale enthalten, die für die technische Wirkung wesentlich sind (siehe T 32/82, ABl. 8/1984, 354).

4.6 Relative Begriffe

Es ist nicht empfehlenswert, in einem Patentanspruch relative Begriffe wie "dünn", "weit" oder "stark" bzw. ähnliche Ausdrücke zu verwenden, es sei denn, der betreffende Ausdruck hat auf dem betreffenden Fachgebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung, z. B. "Hochfrequenz" in Bezug auf einen Verstärker, und dies ist die beabsichtigte Bedeutung. Hat der Ausdruck keine allgemein anerkannte Bedeutung, so sollte er möglichst durch eine präzisere, ursprünglich offenbarte Angabe ersetzt werden. Findet sich in der ursprünglichen Offenbarung keine Basis für eine klare Definition und ist der Ausdruck nicht wesentlich für die Erfindung, so sollte er in der Regel in dem Anspruch belassen werden, da seine Streichung im Allgemeinen unter Verstoß gegen Art. 123 (2) zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus führen würde. Die Beibehaltung eines unklaren Ausdrucks in einem Patentanspruch kann jedoch nicht gestattet werden, wenn dieser Ausdruck wesentlich für die Erfindung ist. Ebenso kann ein solcher unklarer Ausdruck vom Anmelder nicht dazu benutzt werden, seine Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen.

4.7 Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr"

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung des Begriffs "etwa" oder ähnlicher Ausdrücke wie "ungefähr". Ein derartiger Ausdruck kann beispielsweise im Zusammenhang mit einem bestimmten Wert (z. B. "etwa 200 °C") oder einem Bereich (z. B. "von etwa x bis etwa y") gebraucht werden. In jedem Falle sollte der Prüfer anhand seines Fachwissens entscheiden, ob die Bedeutung des Begriffs im Zusammenhang mit dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen hinreichend klar ist. Der Begriff kann jedoch nur dann zugelassen werden, wenn die Erfindung hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit anderweitig eindeutig vom Stand der Technik abgegrenzt ist.

4.8 Marken

In einem Patentanspruch sollte auch die Verwendung von Marken und dergleichen nicht zugelassen werden, da nicht auszuschließen ist, dass das Erzeugnis oder Merkmal, auf das verwiesen wird, während der Laufzeit des Patents geändert wird, seinen Namen aber beibehält. Sie können in Ausnahmefällen zulässig sein, wenn ihre Verwendung unvermeidlich und ihre genaue Bedeutung allgemein anerkannt ist (siehe II, 4.17 und 4.18).

4.9 Fakultative Merkmale

Ausdrücke wie "vorzugsweise", "zum Beispiel", "wie z. B." oder "insbesondere" sind sorgfältig darauf zu prüfen, ob sie keine Unklarheit hervorrufen. Ausdrücke dieser Art bewirken keine Beschränkung des Schutzzumfangs des Patentanspruchs, d. h. das nach einem derartigen Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar fakultativ zu betrachten.

4.10 Zu erreichendes Ergebnis

Der durch die Patentansprüche angegebene Bereich muss so präzise sein, wie es die Erfindung zulässt. Im Allgemeinen sollten Patentansprüche, in denen versucht wird, die Erfindung durch das zu

erreichende Ergebnis anzugeben, nicht zugelassen werden; dies gilt insbesondere dann, wenn sie nur die zugrunde liegende technische Aufgabe angeben. Sie sind jedoch statthaft, wenn die Erfindung entweder nur auf diese Weise beschrieben oder anderweitig nicht genauer definiert werden kann, ohne dass der Schutzbereich der Ansprüche über Gebühr eingeschränkt wird und das Ergebnis dergestalt ist, dass es durch Versuche oder Maßnahmen tatsächlich unmittelbar nachgewiesen werden kann, die in der Beschreibung in angemessener Weise dargelegt oder dem Fachmann bekannt sind und keine unzumutbaren Experimente erfordern (siehe T 68/85, ABl. 6/1987, 228). Die Erfindung kann sich beispielsweise auf einen Aschenbecher beziehen, in dem aufgrund seiner Form und relativen Abmessungen ein glimmender Zigarettenstummel automatisch gelöscht wird. Die relativen Abmessungen können auf eine schwer zu definierende Weise stark variieren und doch die gewünschte Wirkung haben. Soweit im Patentanspruch Bau und Form des Aschenbechers so klar wie möglich spezifiziert werden, können die relativen Abmessungen durch Verweisung auf das angestrebte Ergebnis definiert werden, wobei die Angaben allerdings so ausreichende Anleitungen enthalten müssen, dass der Leser die erforderlichen Abmessungen durch routinemäßige Versuchsverfahren ermitteln kann (siehe II, 4.9 bis 4.11).

Zu beachten ist, dass die obigen Voraussetzungen, unter denen ein Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis definiert werden darf, andere sind als die, unter denen eine Definition des Gegenstands durch seine funktionellen Merkmale zulässig ist (siehe III, 4.22 und 6.5).

4.11 Parameter

Bezieht sich die Erfindung auf ein Erzeugnis, so kann dieses in einem Patentanspruch auf verschiedene Art definiert werden, nämlich als chemisches Erzeugnis durch seine chemische Formel, als Produkt eines Verfahrens (wenn keine klarere Definition möglich ist; siehe auch III, 4.12) oder ausnahmsweise durch seine Parameter.

Bei Parametern handelt es sich um charakteristische Werte; diese können definiert werden als Wert einer direkt messbaren Eigenschaft (z. B. Schmelzpunkt eines Stoffs, Biegefestigkeit eines Stahls, Widerstand eines elektrischen Leiters) oder als die in Form einer Formel dargestellte mehr oder weniger komplizierte mathematische Kombination verschiedener Variablen.

Die Kennzeichnung eines Erzeugnisses hauptsächlich durch seine Parameter sollte nur erlaubt werden, wenn die Erfindung in keiner anderen Weise ausreichend definiert werden kann, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch Hinweise in der Beschreibung oder durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können (siehe T 94/82, ABl. 2/1984, 75). Das Gleiche gilt für ein auf das Verfahren bezogenes Merkmal, das durch Parameter definiert wird. Fälle, bei denen unübliche Parameter verwendet werden oder zum Messen der Parameter ein nicht zugängliches Gerät benutzt wird, können prima facie wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden, da sich ein sinnvoller Vergleich mit dem Stand der Technik nicht anstellen lässt. Solche Fälle könnten auch mangelnde Neuheit verschleiern (siehe IV, 9.6).

Ob die Methode und die Mittel, mit denen die Parameterwerte gemessen werden, ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden müssen, wird in III, 4.18 behandelt.

4.12 Product-by-Process-Anspruch

Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewährbar, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind. Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist (siehe T 150/82, ABl. 7/1984, 309). Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er kann z. B. die Form "Erzeugnis X, erhältlich durch das Verfahren Y" haben. Unabhängig davon, ob in dem Product-by-Process-Anspruch eine Formulierung wie "erhältlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz (siehe T 20/94, nicht im ABl. veröffentlicht).

Gemäß Art. 64 (2) erstreckt sich der Schutz aus einem europäischen Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren ist, auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. Die Vorschrift dieses Artikels ist so zu verstehen, dass sie sich sowohl auf Verfahren bezieht, durch die Erzeugnisse hergestellt werden, die von dem Ausgangsmaterial völlig verschieden sind, als auch auf Verfahren, mit denen lediglich Veränderungen der Oberfläche bewirkt werden (z. B. Streichen, Polieren).

Art. 64 (2)

4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.

Beginnt ein Patentanspruch mit Worten wie: "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens usw.", so ist darunter lediglich eine Vorrichtung zu verstehen, die sich zur Durchführung des Verfahrens eignet. Eine Vorrichtung, die sonst alle in dem Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitzt, die aber zu dem angegebenen Zweck ungeeignet wäre oder einer Änderung bedürfte, damit sie zu diesem Zweck verwendet werden kann, sollte normalerweise nicht als ein Gegenstand betrachtet werden, der den Gegenstand des Patentanspruchs vorwegnimmt.

Ähnliche Erwägungen gelten für Patentansprüche für ein Erzeugnis, das in besonderer Weise verwendet wird. Bezieht sich beispielsweise ein Patentanspruch auf eine "Form für Stahlschmelzen", so gehen damit bestimmte Beschränkungen für die Form einher. Eine Kunststoffschale für Eiswürfel mit viel niedrigerem Schmelzpunkt als Stahl fiel deshalb nicht unter den Patentanspruch. Ähnlich wäre ein Patentanspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch für einen bestimmten Verwendungszweck dahingehend auszulegen, dass damit ein Stoff oder ein Stoffgemisch gemeint ist, das tatsächlich für den angegebenen Zweck geeignet ist; ein bekanntes Erzeugnis, das prima facie dem im Patentanspruch definierten Stoff oder Stoffgemisch entspricht, jedoch dergestalt ist, dass es für die angegebene Verwendung ungeeignet wäre, würde die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs nicht beeinträchtigen. Mangelnde Neuheit läge dagegen vor, wenn das bekannte Erzeugnis dergestalt ist, dass es sich tatsächlich für die angegebene Verwendung eignet, auch wenn es für diesen Zweck nie zuvor beschrieben worden ist. Ausnahmen von diesem allgemeinen Auslegungsgrundsatz bilden Fälle, in denen sich der Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch bezieht, der bzw. das bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder bei Diagnostizierverfahren verwendet wird (siehe IV, 4.8).

Anders als bei einem Vorrichtungs- oder Erzeugnisanspruch sollte in einem Verfahrensanspruch, der mit den Worten "Verfahren zum Umschmelzen von galvanischen Schichten" beginnt, die Formulierung "zum Umschmelzen" nicht so verstanden werden, dass sich das Verfahren lediglich zum Umschmelzen galvanischer Schichten eignet, sondern vielmehr als ein das Umschmelzen galvanischer Schichten betreffendes funktionelles Merkmal, d. h. als Definition eines der Verfahrensschritte des beanspruchten Verfahrens (siehe T 848/93, nicht im ABl. veröffentlicht).

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand

Wenn in einem auf einen Gegenstand (Erzeugnis, Vorrichtung) gerichteten Patentanspruch der Versuch gemacht wird, die Erfindung durch Merkmale zu definieren, die sich auf die Verwendung des Gegenstands beziehen, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben. Dies gilt insbesondere dann, wenn im Patentanspruch nicht nur der Gegenstand selbst, sondern auch dessen Beziehung zu einem zweiten Gegenstand definiert ist, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist (z. B. Zylinderkopf für einen Motor, definiert durch Merkmale seiner Anordnung im Motor). Bevor man die Einschränkung auf eine Kombination in Betracht zieht, ist aber immer zu bedenken, dass der Anmelder selbst dann, wenn er den ersten Gegenstand zunächst durch dessen Beziehung zu dem zweiten Gegenstand definiert hat, normalerweise berechtigt ist, einen selbstständigen Schutz auf den ersten Gegenstand per se zu erhalten. Da der erste Gegenstand oft unabhängig von dem zweiten Gegenstand hergestellt und verkauft werden kann, wird es meistens möglich sein, hierfür bei entsprechender Anspruchsformulierung (z. B. "verbindbar" anstelle von "verbunden" usw.) auch einen unabhängigen Patentschutz zu erlangen. Falls es nicht möglich sein sollte, den ersten Gegenstand per se deutlich zu definieren, müsste der Patentanspruch auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden (z. B. "Motor mit einem Zylinderkopf" oder "Motor enthaltend einen Zylinderkopf").

Es kann auch zulässig sein, in einem unabhängigen Patentanspruch Abmessungen und/oder Formen eines ersten Gegenstands durch allgemeine Bezugnahmen auf Größen und/oder korrespondierende Formen eines zweiten Gegenstands zu definieren, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist, der aber mit diesem bei der Verwendung in Beziehung steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn der zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte Größe aufweist (z. B. Halterung für das Kennzeichenschild eines Kraftfahrzeugs, deren Rahmen und Befestigungselemente durch die Abmessungen des Schilds vorgegeben sind). Aber auch Bezugnahmen auf zweite Gegenstände, die keinerlei Standardisierung unterliegen, können ausreichend deutlich sein, und zwar dann, wenn der Fachmann ohne große Mühen die sich dadurch für den ersten Gegenstand ergebenden Einschränkungen des Schutzbereichs herleiten kann (z. B. folienartige Bedeckung für einen landwirtschaftlichen Rundballen, deren Länge, Breite und Faltung in Bezug auf Umfang, Breite und Durchmesser des Rundballens definiert sind; siehe T 455/92, nicht im ABl. veröffentlicht). Es ist weder notwendig, dass solche Ansprüche die genauen Abmessungen des zweiten Gegenstands enthalten, noch müssen sie auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden. Eine Festlegung bestimmter Längen-, Breiten- und/oder Höhenmaße des ersten Gegenstands ohne Bezugnahme auf den zweiten Gegenstand würde zu einer ungerechtfertigten Einschränkung des Schutzbereichs führen.

4.15 Das Wort "in"

Patentansprüche, bei denen das Wort "in" zur Definition einer Beziehung zwischen verschiedenen Gegenständen (Erzeugnissen, Vorrichtungen) oder Gegenständen und Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung) oder verschiedenen Tätigkeiten verwendet wird, sollten zur Vermeidung von Unklarheiten genau überprüft werden. Solche Anspruchsformulierungen sind z. B.:

- i) Zylinderkopf in einem Viertaktmotor
- ii) In einem Telefonapparat mit automatischem Wähler, Signal-Detektor und Regler enthält der Signal-Detektor ...
- iii) In einem Prozess unter Verwendung einer Elektroden-Zuführung einer Lichtbogen-Schweißmaschine weist ein Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung des Lichtbogens folgende Schritte auf ...
- iv) In einem Verfahren/einem System/einer Vorrichtung usw. besteht die Verbesserung darin, dass ...

Bei den Beispielen i) bis iii) ist es wegen der ausdrücklichen Hervorhebung der voll funktionsfähigen Untereinheiten (Zylinderkopf, Signal-Detektor, Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung) gegenüber der Gesamtheit (Viertaktmotor, Telefonapparat, Prozess), in der die Untereinheit angesiedelt ist, nicht immer klar, ob sich der angestrebte Patentschutz nur auf die Untereinheit per se beschränkt oder ob die Gesamtheit unter Schutz gestellt werden soll. Zur Klarstellung sollten derartige Ansprüche entweder auf "eine Gesamtheit mit einer (enthaltend eine) Untereinheit" gerichtet werden (z. B. Viertaktmotor mit einem Zylinderkopf), oder aber, falls dies vom Anmelder ausdrücklich gewünscht wird und es dafür eine Basis in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 123 (2) gibt, auf die "Untereinheit" per se unter Angabe der Zweckbestimmung (z. B. Zylinderkopf für einen Viertaktmotor).

Bei Ansprüchen gemäß Beispiel iv) ist es wegen der "in"-Beziehung nicht immer klar, ob sich der Patentschutz nur auf die Verbesserung beschränkt oder ob die Gesamtheit der im Anspruch definierten Merkmale unter Schutz gestellt werden soll. Auch hier sollten eindeutige Formulierungen verlangt werden.

Akzeptabel sind aber Ansprüche wie z. B. "Verwendung eines Stoffs ... als antikorrosiver Bestandteil in einer Farben- oder Lackzusammensetzung ..." entsprechend der zweiten nicht medizinischen Verwendung (siehe IV, 9.7, zweiter Absatz).

4.16 Verwendungsansprüche

Bei der Prüfung sollte ein "Verwendungs"-Anspruch etwa für die "Verwendung des Stoffs X als Insektenvernichtungsmittel" einem "Verfahrens"-Anspruch für "ein Verfahren zur Vernichtung von Insekten unter Verwendung des Stoffs X" gleichgestellt werden. So ist ein Patentanspruch der angegebenen Form nicht dahingehend auszulegen, dass er auf den Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispielsweise durch weitere Zusätze), dass er zur Verwendung als Insektenvernichtungsmittel bestimmt ist. Ebenso würde ein Patentanspruch für "die Verwendung eines Transistors in einer Verstärkerschaltung" einem Verfahrensanspruch für ein Verfahren der Verstärkung unter Verwendung einer Schaltung, in die der Transistor eingebaut ist, gleichkommen und nicht dahingehend auszulegen sein, dass er auf "eine Verstärkerschaltung, bei der der Transistor

verwendet wird", oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors beim Aufbau einer solchen Schaltung" gerichtet ist.

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

Regel 43 (6)

Die Patentansprüche dürfen sich, "wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist", hinsichtlich der technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen. Sie dürfen sich insbesondere normalerweise nicht auf Hinweise stützen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Figur 2 der Zeichnung dargestellt". Die ausdrückliche Betonung der Ausnahme sollte beachtet werden. Es obliegt dem Anmelder nachzuweisen, dass es in einem bestimmten Fall "unbedingt erforderlich ist", sich auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen zu stützen (siehe T 150/82, ABl. 7/1984, 309). Ein Beispiel für eine zulässige Ausnahme wäre ein Fall, in dem eine Erfindung eine spezielle Formgebung beinhaltet, die in den Zeichnungen dargestellt ist, aber nicht ohne Weiteres in Worten oder durch eine einfache mathematische Formel angegeben werden kann. Ein weiterer Sonderfall wäre eine Erfindung, die sich auf chemische Erzeugnisse bezieht, deren Merkmale sich zum Teil lediglich durch grafische Darstellung oder Diagramme angeben lassen.

4.18 Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte

Ein weiterer Sonderfall liegt dann vor, wenn die Erfindung durch Parameter definiert wird. Sofern die Bedingungen hierfür erfüllt sind (siehe III, 4.11), sollte - wo immer möglich - die Definition der Erfindung in vollem Umfang in den Anspruch selbst aufgenommen werden. Die Angabe der Messmethode ist für die eindeutige Definition der Parameter grundsätzlich erforderlich. Die Messmethode und die Messmittel, die für das Messen der Parameterwerte herangezogen werden, brauchen jedoch nicht in die Ansprüche aufgenommen zu werden, wenn:

- i) die Beschreibung der Methode so lang ist, dass ihre Aufnahme den Patentanspruch unklar machen würde, weil er nicht prägnant formuliert oder schwer verständlich ist; in diesem Fall sollte der Patentanspruch eine Bezugnahme auf die Beschreibung nach Regel 43 (6) enthalten,
- ii) ein Fachmann wissen würde, welche Methode zu verwenden ist, weil es z. B. nur eine Methode gibt oder üblicherweise eine bestimmte Methode verwendet wird, oder
- iii) alle bekannten Methoden zu demselben Ergebnis führen (innerhalb der Messtoleranzen).

In allen anderen Fällen jedoch sollten die Messmethode und die Messmittel in die Ansprüche aufgenommen werden, da die Ansprüche den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird (Art. 84).

4.19 Bezugszeichen

Regel 43 (7)

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigelegt und wären die Patentansprüche leichter verständlich, wenn man den Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Ansprüche und den entsprechenden Bezugszeichen in den Zeichnungen erkennen könnte, so sollten entsprechende Bezugszeichen in Klammern hinter die Merkmale in den Ansprüchen gesetzt werden. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ausführungsformen müssen nur die Bezugszeichen der wichtigsten Ausführungsformen in den unab-

≡ hängigen Anspruch bzw. die unabhängigen Ansprüche aufgenommen werden. Sind Ansprüche in der zweiteiligen Form nach Regel 43 (1) abgefasst, so sollten Bezugszeichen nicht nur in den kennzeichnenden Teil, sondern auch in den Oberbegriff der Ansprüche eingefügt werden. Bezugszeichen sollten jedoch nicht als Beschränkung des Umfangs des durch die Ansprüche geschützten Gegenstands verstanden werden; sie dienen lediglich dem Zweck, die Ansprüche leichter verständlich zu machen. Eine diesbezügliche Bemerkung in der Beschreibung ist zulässig (siehe T 237/84, ABl. 7/1987, 309).

≡ Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Ansprüchen hinzugefügt, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben (Art. 84). Ausdrücke wie "Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)" oder "Ventileinheit (Ventilsitz 23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind keine Bezugszeichen im Sinn der Regel 43 (7), sondern besondere Merkmale, auf die Regel 43 (7) letzter Satz keine Anwendung findet. Infolgedessen ist unklar, ob die den Bezugszeichen hinzugefügten Merkmale den Umfang des Anspruchs beschränken. Solche in Klammern gesetzten Merkmale sind folglich generell nicht zulässig. Allerdings ist gegen zusätzliche Bezugnahmen auf Abbildungen, die mit bestimmten Bezugszeichen versehen sind, beispielsweise "(13 - Abbildung 3; 14 - Abbildung 4)", nichts einzuwenden.

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten Ausdrücken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z. B. "(Beton)formziegel". Demgegenüber sind in Klammern gesetzte Ausdrücke mit allgemein anerkannter Bedeutung zulässig, z. B. "(Meth)acrylat", das eine bekannte Abkürzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die Verwendung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln ist ebenfalls nichts einzuwenden.

≡ 4.20 Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische Elemente vorhanden sind. In Ausnahmefällen kann der Gegenstand jedoch durch eine negative Einschränkung abgegrenzt werden, indem man ausdrücklich feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht vorhanden sind. Davon kann z. B. Gebrauch gemacht werden, wenn bestimmte nicht patentierbare Ausführungsformen ausgeklammert werden sollen, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart waren (siehe T 4/80, ABl. 4/1982, 149) oder wenn das Fehlen eines Merkmals aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist (siehe T 278/88, nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

Negative Einschränkungen wie etwa Disclaimer dürfen nur dann verwendet werden, wenn sich der verbleibende Schutzgegenstand durch die Aufnahme positiver Merkmale in den Anspruch nicht klarer und knapper definieren lässt (siehe T 4/80, ABl. 4/1982, 149) oder wenn dadurch der Schutzzumfang des Anspruchs unverhältnismäßig eingeschränkt würde (siehe T 1050/93, nicht im ABl. veröffentlicht).

Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind, siehe VI, 5.3.11.

≡ 4.21 "beinhalten" gegenüber "bestehen aus"

Während in der Alltagssprache das Wort "beinhalten" sowohl die Bedeutung "einschließen", "umfassen" oder "enthalten" als auch "bestehen aus" haben kann, ist bei der Abfassung von Patentansprüchen aus Gründen

der rechtlichen Klarheit in der Regel eine weite Auslegung im Sinne von "einschließen", "umfassen" oder "enthalten" erforderlich. Werden andererseits in einem Anspruch für eine chemische Verbindung, "bestehend aus den Komponenten A, B und C", die Anteile dieser Komponenten in Prozent ausgedrückt, so ist das Vorhandensein einer zusätzlichen Komponente ausgeschlossen, weshalb sich die Prozentangaben zu 100 % ergänzen müssen (siehe T 759/91 und T 711/90, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

4.22 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens

Ist ein Anspruch auf eine weitere therapeutische Anwendung eines Arzneimittels gerichtet und ist das zu behandelnde Leiden funktionell definiert, z. B. als "Leiden, das durch die selektive Belegung eines bestimmten Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann", so kann der Anspruch nur dann als deutlich gelten, wenn aus den Patentdokumenten oder dem allgemeinen Fachwissen eine technische Lehre in Form experimenteller Untersuchungen oder sonstiger in Versuchen überprüfbarer Kriterien zu entnehmen ist, anhand deren der Fachmann beurteilen kann, welche Leiden durch die funktionelle Definition erfasst werden und damit in den Schutzbereich des Anspruchs fallen (siehe T 241/95, ABl. 2/2001, 103 sowie IV, 4.8).

5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche

Art. 84
Regel 43 (5)

Das Erfordernis der prägnanten Formulierung der Patentansprüche gilt sowohl für die Patentansprüche als Ganzes als auch für einzelne Patentansprüche. Die Anzahl der Patentansprüche hat sich bei Berücksichtigung der Art der Erfindung, für die der Anmelder Schutz begehrt, in vertretbaren Grenzen zu halten. Ungerechtfertigte Textwiederholungen, beispielsweise aus einem anderen Patentanspruch, sind durch Verwendung der abhängigen Form zu vermeiden. Hinsichtlich unabhängiger Patentansprüche der gleichen Kategorie siehe III, 3.2 und 3.3. Gegen eine vernünftige Anzahl abhängiger Patentansprüche, die auf bestimmte bevorzugte Merkmale der Erfindung gerichtet sind, ist nichts einzuwenden, doch sollte der Prüfer Einwände erheben, wenn allzu viele Patentansprüche trivialer Natur aufgeführt werden. Was unter einer vernünftigen Anzahl von Ansprüchen zu verstehen ist, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Berücksichtigt werden müssen auch die Interessen der betroffenen Öffentlichkeit. Durch die Art der Darstellung der Ansprüche darf die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, nicht über Gebühr erschwert werden (T 79/91 und T 246/91, beide nicht im ABl. veröffentlicht). Ein Einwand kann auch erhoben werden, wenn ein einziger Anspruch eine Vielzahl von Alternativen enthält, falls dies die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert.

6. Stützung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines

Art. 84

Die Patentansprüche müssen von der Beschreibung gestützt sein. Dies bedeutet, dass der Gegenstand eines jeden Patentanspruchs eine Grundlage in der Beschreibung haben muss und der Umfang der Patentansprüche nicht über den durch die Beschreibung, die Zeichnungen und auch den Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigten Umfang hinausgehen darf (T 409/91, ABl. 9/1994, 653). Hinsichtlich der Stützung unabhängiger Ansprüche durch die Beschreibung siehe III, 6.6.

6.2 Verallgemeinerungsgrad

Meistens sind Patentansprüche Verallgemeinerungen eines oder mehrerer Beispiele. Der zulässige Verallgemeinerungsgrad ist ein Punkt, den der Prüfer in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung des Stands der Technik auf dem betreffenden Gebiet beurteilen muss. Wenn beispielsweise eine Erfindung ein völlig neues Gebiet öffnet, berechtigt dies in den Patentansprüchen zu mehr Verallgemeinerungen als bei einer Erfindung, die nur eine Weiterentwicklung einer bekannten Technologie betrifft. Ein Patentanspruch ist richtig angegeben, wenn er nicht so weit gefasst ist, dass er über die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng gefasst ist, dass der Anmelder keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung zieht. Dem Anmelder muss gestattet werden, alle offensichtlichen Abwandlungen, Äquivalente und Verwendungsmöglichkeiten dessen, was er beschrieben hat, in die Patentansprüche einzuschließen. Besonders wenn Grund zu der Annahme besteht, dass alle von den Patentansprüchen einbezogenen Varianten die Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten besitzen, die der Anmelder ihnen in der Beschreibung zuschreibt, darf er seine Patentansprüche entsprechend formulieren, nach dem Anmeldetag jedoch nur, soweit dies nicht gegen Art. 123 (2) verstößt.

6.3 Einwand wegen mangelnder Stützung

Grundsätzlich sollte ein Patentanspruch als durch die Beschreibung gestützt angesehen werden, 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. Die stützenden Angaben müssen jedoch technischer Natur sein; vage Behauptungen und Vermutungen ohne technischen Inhalt sind nicht ausreichend.

Der Prüfer sollte einen Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erheben. Hat der Prüfer einen triftigen Grund dafür angeführt, dass beispielsweise ein breiter Anspruch nicht in seiner ganzen Breite gestützt wird, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollständig gestützt wird (siehe VI, 2.3). Wird ein Einwand erhoben, so sollte er möglichst auf ein veröffentlichtes Dokument gestützt werden.

Ein Gattungsanspruch, d. h. ein Anspruch, der sich auf eine ganze Klasse beispielsweise von Werkstoffen oder Maschinen bezieht, kann auch dann, wenn er breit ist, zulässig sein, sofern er von der Beschreibung angemessen gestützt wird und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden kann. Scheinen die gemachten Angaben nicht so vollständig zu sein, dass ein Fachmann die Lehre der Beschreibung durch routinemäßiges Experimentieren oder Analysieren auf Teile des beanspruchten, aber nicht ausdrücklich beschriebenen Bereichs ausdehnen kann, so sollte der Prüfer einen begründeten Einwand erheben und den Anmelder auffordern, durch eine angemessene Reaktion nachzuweisen, dass die Erfindung auf der Grundlage der gemachten Angaben tatsächlich im gesamten beanspruchten Bereich ohne Weiteres angewendet werden kann, oder andernfalls den Anspruch entsprechend zu beschränken.

Die folgenden Beispiele sollen das Problem der Stützung durch die Beschreibung veranschaulichen:

- i) Ein Patentanspruch bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung von "Pflanzensämlingen" beliebiger Art mit einem kontrollierten Kälteschock, wodurch im Einzelnen angegebene Ergebnisse erzielt werden; die Beschreibung offenbart jedoch nur die Anwendung dieses Verfahrens auf eine einzige Pflanzenart. Da es allgemein bekannt ist, dass Pflanzen sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, besteht Grund zu der Annahme, dass das Verfahren nicht auf alle Pflanzensämlinge anwendbar ist. Sofern der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, dass das Verfahren doch allgemein anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf die in der Beschreibung genannte Pflanzenart beschränken. Die bloße Behauptung, dass das Verfahren auf alle Pflanzensämlinge angewendet werden kann, genügt nicht.
- ii) Ein Anspruch bezieht sich auf ein bestimmtes Verfahren zur Behandlung von "Kunstharzformteilen" zur Erzielung bestimmter Änderungen der physikalischen Eigenschaften. Alle Beispiele der Beschreibung beziehen sich auf thermoplastische Harze, und das Verfahren ist derart, dass es für wärmehärtbare Harze nicht geeignet zu sein scheint. Sofern der Anmelder nicht nachweisen kann, dass das Verfahren dennoch auf wärmehärtbare Harze anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf thermoplastische Harze beschränken.
- iii) Ein Anspruch bezieht sich auf verbesserte Dieseldieselkraftstoffgemische mit einer bestimmten gewünschten Eigenschaft. In der Beschreibung findet sich eine Stützung für einen Weg zur Gewinnung von Dieseldieselkraftstoffen mit dieser Eigenschaft, nämlich durch die Zugabe bestimmter Mengen eines bestimmten Zusatzes. Andere Wege zur Gewinnung von Dieseldieselkraftstoffen mit der gewünschten Eigenschaft sind nicht offenbart. Im Anspruch wird der Zusatz nicht erwähnt. Der Anspruch wird nicht in seiner ganzen Breite gestützt und ist daher zu beanstanden.

6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung

Art. 83
Art. 84

Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stützung durch die Beschreibung zwar ein Einwand nach Art. 84 ist, dass er aber häufig, wie in den vorstehenden Beispielen, auch als Einwand wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung nach Art. 83 angesehen werden kann (siehe II, 4.9 bis 4.11); beanstandet wird dann, dass die Offenbarung so unzureichend ist, dass der Fachmann die "Erfindung" nicht im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem engeren Bereich) ausführen kann. Beide Erfordernisse sollen dem Grundsatz Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs der Erfindung entsprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Ob ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung oder wegen mangelnder Offenbarung erhoben wird, ist im Prüfungsverfahren ohne Belang, im Einspruchsverfahren aber von Bedeutung, da dort nur der letztgenannte Grund zulässig ist (siehe D-III, 5).

6.5 Funktionelle Definition

In einem Patentanspruch darf ein Merkmal durch seine Funktion umfassend angegeben werden, d. h. als funktionelles Merkmal, auch wenn in der Beschreibung nur ein Beispiel des Merkmals angeführt worden ist, falls der Fachmann zu dem Schluss gelangen würde, dass auch andere Mittel für die gleiche Funktion verwendet werden könnten (siehe auch III, 2.1 und 4.10). Beispielsweise kann in einem Patentanspruch eine

"Endlagenfühlvorrichtung" durch ein einziges Beispiel gestützt sein, das einen Endschalter umfasst, da es für einen Fachmann offensichtlich ist, dass stattdessen beispielsweise eine fotoelektrische Zelle oder ein Dehnungsmesser verwendet werden kann. Ist der gesamte Inhalt der Anmeldung jedoch so abgefasst, dass der Eindruck vermittelt wird, dass eine Funktion auf eine besondere Weise auszuführen ist, wobei jedoch nicht darauf hingewiesen wird, dass auch Alternativmöglichkeiten vorstellbar sind, und ist der Patentanspruch so abgefasst, dass er andere Mittel oder alle Mittel zur Ausführung der Funktion einschließt, so ergeben sich im allgemeinen Einwände. Darüber hinaus genügt es unter Umständen nicht, wenn in der Beschreibung lediglich vage angegeben wird, dass andere Mittel verwendet werden können, wenn dabei nicht hinreichend klar ist, worum es sich bei diesen Mitteln handeln könnte oder wie sie verwendet werden müssten.

6.6 Stützung abhängiger Ansprüche

Wenn ein bestimmter Gegenstand in einem Patentanspruch der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung deutlich offenbart wird, in der Beschreibung jedoch an keiner Stelle erwähnt ist, so ist es statthaft, die Beschreibung so zu ändern, dass sie auch diesen Gegenstand umfasst. Handelt es sich um einen abhängigen Patentanspruch, so genügt manchmal der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausführungsart der Erfindung in dem Patentanspruch angegeben ist (siehe II, 4.5).

7. Einheitlichkeit der Erfindung

7.1 Allgemeines

≡ Eine europäische Patentanmeldung darf "nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen". Bei der zweiten Möglichkeit, d. h. bei der durch eine einzige erfinderische Idee untereinander verbundenen Gruppe von Erfindungen, können mehrere unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie geltend gemacht werden, sofern diese Ansprüche die in Regel 43 (2) genannten Voraussetzungen erfüllen (siehe III, 3.2 und 3.3), doch ist es üblicher, dass mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien aufgestellt werden.

Art. 82
Regel 43 (2)

7.2 Besondere technische Merkmale

≡ Regel 44 (1) gibt an, wie festgestellt wird, ob das Erfordernis des Art. 82 erfüllt ist, wenn mehr als eine Erfindung vorzuliegen scheint. Bei der in Art. 82 geforderten Verbindung zwischen den Erfindungen muss es sich um eine technische Wechselbeziehung handeln, die in den Patentansprüchen durch gleiche oder entsprechende besondere technische Merkmale Ausdruck findet. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind in jedem einzelnen Patentanspruch diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag der beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik kennzeichnen. Sobald die besonderen technischen Merkmale jeder Erfindung ermittelt worden sind, muss festgestellt werden, ob zwischen den Erfindungen eine technische Wechselbeziehung besteht und ob sie sich auf diese Merkmale erstreckt. Dabei brauchen die besonderen technischen Merkmale nicht in jeder Erfindung dieselben zu sein. Regel 44 (1) macht deutlich, dass die geforderte Wechselbeziehung auch zwischen entsprechenden technischen Merkmalen vorhanden sein kann. Eine solche Entsprechung ist beispiels-

Regel 44 (1)

weise im folgenden Fall gegeben: In dem einen Anspruch ist das eine Federung gewährleistende besondere technische Merkmal eine Metallfeder, in dem anderen Anspruch dagegen ein Gummiklotz.

Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien können eine Gruppe von Erfindungen bilden, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Dabei ist Regel 44 (1) so auszulegen, dass jede der folgenden Kombinationen von Patentansprüchen verschiedener Kategorien in derselben Anmeldung enthalten sein darf:

- i) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Erzeugnis ein unabhängiger Anspruch für ein besonders angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unabhängiger Anspruch für eine Verwendung dieses Erzeugnisses oder
- ii) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Verfahren ein unabhängiger Anspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden, oder
- iii) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Erzeugnis ein unabhängiger Anspruch für ein besonders angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unabhängiger Anspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden.

Während eine einzige Gruppe unabhängiger Patentansprüche gemäß einer der vorstehend genannten Kombinationen i), ii) oder iii) stets zulässig ist, sind mehrere solcher Gruppen von unabhängigen Ansprüchen in ein und derselben europäischen Patentanmeldung nur dann gewährbar, wenn die in Regel 43 (2) a) bis c) genannten besonderen Umstände vorliegen und die Erfordernisse der Art. 82 und 84 erfüllt sind. Eine Vielzahl von unabhängigen Patentansprüchen, die durch eine derartige Kombination zustande käme, kann daher nur in Ausnahmefällen zugelassen werden.

Wesentlich ist ferner, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee die Patentansprüche verschiedener Kategorien miteinander verbindet. Auch wenn in allen Ansprüchen Formulierungen wie "besonders angepasst" oder "besonders entwickelt" vorkommen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt.

In der obigen Kombination i) ist das beanspruchte Verfahren dann zur Herstellung des Erzeugnisses besonders angepasst, wenn es zu dem beanspruchten Erzeugnis führt, d. h., wenn das Verfahren tatsächlich geeignet ist, das beanspruchte Erzeugnis zugänglich zu machen, und somit zwischen dem beanspruchten Erzeugnis und dem beanspruchten Verfahren ein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) besteht (siehe W 11/99, ABI. 4/2000, 186). Ein Herstellungsverfahren und dessen Produkt können daher nicht mit der einzigen Begründung als uneinheitlich betrachtet werden, dass das Herstellungsverfahren nicht auf die Herstellung dieses beanspruchten Produkts beschränkt ist.

In der obigen Kombination ii) ist die Vorrichtung oder das Mittel dann als speziell für die Ausführung des Verfahrens entwickelt anzusehen, wenn die Vorrichtung oder das Mittel für die Ausführung des Verfahrens geeignet ist und somit zwischen der beanspruchten Vorrichtung oder dem beanspruchten Mittel einerseits und dem beanspruchten Verfahren ande-

≡+ reerseits ein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) besteht. Es ist für die Einheitlichkeit nicht ausreichend, dass die Vorrichtung oder das Mittel lediglich dazu geeignet ist, bei der Ausführung des Verfahrens verwendet zu werden. Andererseits ist es unerheblich, ob die Vorrichtung oder das Mittel auch für die Ausführung eines anderen Verfahrens verwendet oder das Verfahren auch unter Verwendung einer alternativen Vorrichtung oder eines alternativen Mittels ausgeführt werden könnte.

7.3 Zwischen- und Endprodukte

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten sollte auf Einheitlichkeit der Erfindung erkannt werden, wenn

- i) die Zwischen- und die Endprodukte das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen, d. h., ihre grundlegenden chemischen Strukturen gleich oder ihre chemischen Strukturen technisch eng miteinander verwandt sind, wobei das Zwischenprodukt in das Endprodukt ein **wesentliches** Strukturelement einbringt, und
- ii) die Zwischen- und die Endprodukte technisch miteinander verwandt sind, d. h. das Endprodukt unmittelbar aus dem Zwischenprodukt hergestellt wird oder von diesem durch eine kleine Zahl von Zwischenprodukten getrennt ist, die alle das gleiche **wesentliche** Strukturelement enthalten.

Einheitlichkeit der Erfindung kann auch vorliegen bei Zwischen- und Endprodukten, deren Strukturen nicht bekannt sind - z. B. bei einem Zwischenprodukt mit bekannter und einem Endprodukt mit unbekannter Struktur oder bei einem Zwischenprodukt und einem Endprodukt mit jeweils unbekannter Struktur. In solchen Fällen ist ein hinreichender Nachweis für die Schlussfolgerung zu verlangen, dass die Zwischen- und die Endprodukte technisch eng miteinander verwandt sind, was z. B. der Fall ist, wenn das Zwischenprodukt das gleiche wesentliche Element enthält wie das Endprodukt oder ein wesentliches Element in das Endprodukt einbringt.

Verschiedene Zwischenprodukte, die in unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung des Endprodukts verwendet werden, können beansprucht werden, sofern sie das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen. Zwischen- und Endprodukte dürfen während des Verfahrens, das vom einen zum anderen führt, nicht durch ein Zwischenprodukt getrennt sein, das nicht neu ist. Werden verschiedene Zwischenprodukte für verschiedene strukturelle Teile des Endprodukts beansprucht, so ist den Zwischenprodukten keine Einheitlichkeit zuzuerkennen. Handelt es sich bei den Zwischen- und Endprodukten um Familien von Verbindungen, so muss jede Zwischenverbindung einer in der Familie der Endprodukte beanspruchten Verbindung entsprechen. Es ist jedoch denkbar, dass es für einige der Endprodukte keine entsprechende Verbindung in der Familie der Zwischenprodukte gibt, sodass die beiden Familien nicht völlig deckungsgleich sein müssen.

Dass Zwischenprodukte neben ihrer Eignung zur Herstellung von Endprodukten auch noch andere mögliche Wirkungen zeigen, beeinträchtigt nicht schon allein die Einheitlichkeit der Erfindung.

7.4 Alternativen

≡+ Alternativen einer Erfindung können entweder durch mehrere unab- Regel 44 (2)

hängige Patentansprüche, wie in III, 7.1 dargelegt, oder in einem einzigen Patentanspruch beansprucht werden (siehe aber III, 3.7). Möglicherweise ist im letzten Fall die Unabhängigkeit der beiden Alternativen voneinander nicht sogleich ersichtlich. In beiden Fällen sollten jedoch dieselben Maßstäbe bei der Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung angelegt werden, wobei mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung auch innerhalb eines einzigen Patentanspruchs vorliegen kann.

7.4.1 Markush-Gruppe

Wenn ein einzelner Patentanspruch (chemische oder nichtchemische) Alternativen, d. h. eine so genannte "Markush-Gruppe", kennzeichnet, ist auf Einheitlichkeit der Erfindung zu erkennen, sofern die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind (siehe III, 3.7).

Betrifft die Markush-Gruppe Alternativen chemischer Verbindungen, so ist diesen eine ähnliche Beschaffenheit zuzuerkennen, wenn

- i) alle Alternativen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen und
- ii) eine gemeinsame Struktur vorliegt, d. h., ein wesentliches Strukturelement allen Alternativen gemeinsam ist, oder alle Alternativen einer bekannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem erfindungsgemäßen Gebiet angehören.

"Ein wesentliches Strukturelement" ist "allen Alternativen gemeinsam", wenn die Verbindungen eine chemische Struktur gemeinsam haben, die einen großen Teil ihrer Struktur ausmacht, oder wenn Verbindungen zwar nur einen kleinen Teil ihrer Struktur gemeinsam haben, diese gemeinsame Struktur jedoch einen strukturell charakteristischen Teil im Hinblick auf den Stand der Technik darstellt. Das Strukturelement kann ein einzelner Bestandteil oder eine Kombination einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein. Die Alternativen gehören einer "bekannten Klasse chemischer Verbindungen" an, wenn aufgrund des einschlägigen Fachwissens zu erwarten ist, dass sich die Mitglieder dieser Klasse in Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung auf die gleiche Art und Weise verhalten werden, d. h. jedes Mitglied durch jedes andere in der Erwartung ersetzt werden könnte, dass das gleiche angestrebte Ergebnis erzielt wird. Wenn sich ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prüfen.

7.5 Einzelmerkmale in einem Patentanspruch

Ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit ergibt sich nicht dadurch, dass ein einziger Anspruch eine Reihe von Einzelmerkmalen enthält, auch wenn diese Merkmale keine technische Wechselbeziehung aufweisen d. h. keine Kombination, sondern lediglich eine Aneinanderreihung darstellen (siehe IV, 11.5).

7.6 Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori

Mangelnde Einheitlichkeit kann unmittelbar von vornherein (a priori) ersichtlich sein, d. h. bevor die Patentansprüche gegenüber dem Stand der Technik geprüft werden, oder sich erst nachträglich (a posteriori) ergeben, d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik - beispielsweise kann aus einem zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2) gehörenden Dokument hervorgehen, dass mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs vorliegt, sodass zwei oder mehrere unabhängige

Patentansprüche übrig bleiben, die nicht mehr durch eine gemeinsame erfinderische Idee verbunden sind (siehe III, 7.8).

7.7 Herangehensweise des Prüfers

Obgleich mangelnde Einheitlichkeit sowohl von vornherein vorliegen als auch nachträglich auftreten kann, ist zu bedenken, dass mangelnde Einheitlichkeit in späteren Verfahren kein Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund ist. Daher ist zwar auf jeden Fall in klaren Fällen ein Einwand vorzubringen und eine Änderung zu verlangen, als Folge einer zu engen, zu wörtlichen oder theoretischen Auslegung sollte aber kein Einwand erhoben oder unnachgiebig verfahren werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die mögliche Uneinheitlichkeit keine weitere Recherche erforderlich macht. Es sollte unter praktischen Gesichtspunkten umfassend geprüft werden, inwieweit Wechselbeziehungen zwischen den dargestellten Alternativen bestehen, und zwar in Verbindung mit dem Stand der Technik, wie er im Recherchenbericht erläutert wird. Ist der gemeinsame Teil der unabhängigen Patentansprüche wohl bekannt, und unterscheidet sich der verbleibende Gegenstand eines jeden Patentanspruchs von dem der anderen Patentansprüche, ohne dass es ein einheitliches neues Konzept für alle gemeinsam gibt, dann liegt offensichtlich mangelnde Einheitlichkeit vor. Liegt dagegen ein gemeinsamer Gedanke oder Grundsatz vor, der neu und erfinderisch ist, so sind Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit gegenstandslos. Es ist nicht möglich, anhand strenger Regeln zu bestimmen, was zwischen diesen beiden Extremfällen zulässig ist; jeder Fall ist unter Berücksichtigung des jeweiligen Sachverhalts zu prüfen, wobei in Zweifelsfällen zugunsten des Anmelders zu entscheiden ist. Für den besondern Fall von Patentansprüchen für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen siehe IV, 4.8.

7.8 Abhängige Patentansprüche

Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit a priori sind nicht gerechtfertigt hinsichtlich eines abhängigen Patentanspruchs und des Patentanspruchs, von dem dieser abhängig ist, wenn sie damit begründet werden, dass deren gemeinsame allgemeine Idee der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs ist, der auch in dem abhängigen Anspruch enthalten ist. Als Beispiel sei der Fall genannt, in dem im Patentanspruch 1 ein auf besondere Weise geformtes Turbinenrotorblatt beansprucht ist, während sich Patentanspruch 2 auf "ein Turbinenrotorblatt wie im Patentanspruch 1 beansprucht, das aus der Legierung Z hergestellt ist", bezieht. Die gemeinsame allgemeine Idee, die den abhängigen mit dem unabhängigen Anspruch verbindet, ist das "auf besondere Weise geformte Turbinenrotorblatt".

Wenn der unabhängige Patentanspruch aber nicht patentierbar erscheint, muss sorgfältig geprüft werden, ob noch eine erfinderische Verbindung zwischen allen von diesem Anspruch abhängigen Patentansprüchen besteht (siehe III, 7.6, Nichteinheitlichkeit "a posteriori"). Es kann sein, dass die "besonderen technischen Merkmale" eines Anspruchs, der von diesem nicht patentierbaren unabhängigen Anspruch abhängt, in einem anderen Anspruch, der von diesem Anspruch abhängt, nicht in derselben oder einer entsprechenden Form vorhanden sind (siehe auch VI, 3.6).

7.9 Nichteinheitlichkeit während der Recherche

In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen wird die mangelnde Einheitlichkeit durch die Recherchenabteilung festgestellt, die

Regel 64 (1), (2)

darauf hinweist und einen Teilrecherchenbericht erstellt, der auf den Teilen der Anmeldung basiert, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen beziehen. Die Recherchenabteilung kann die Anmeldung weder wegen mangelnder Einheitlichkeit zurückweisen noch eine Beschränkung der Patentansprüche verlangen; sie muss vielmehr dem Anmelder mitteilen, dass für die noch angegebenen weiteren Erfindungen, die nicht an erster Stelle erwähnt sind, der Recherchenbericht nur erstellt wird, wenn hierfür innerhalb einer bestimmten Frist weitere Recherchegebühren entrichtet werden.

7.10 Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung

Die letztendliche Verantwortung für die Beurteilung, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt, trägt die Prüfungsabteilung (siehe T 631/97, ABI. 1/2001, 13; siehe auch VI, 3.4). Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe III, 7.11.

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die Erfindung einheitlich ist, und hat der Anmelder eine oder mehrere weitere Recherchegebühren entrichtet und deren teilweise oder vollständige Erstattung beantragt, so ordnet die Prüfungsabteilung die Rückzahlung der betreffenden zusätzlich entrichteten Recherchegebühr(en) an.

Hat der Anmelder nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Recherchenergebnisse über die anderen Erfindungen in den Recherchenbericht aufnehmen zu lassen, so wird unterstellt, dass er sich dafür entschieden hat, dass die Anmeldung auf der Grundlage der Erfindung weiter bearbeitet wird, für die der Recherchenbericht erstellt worden ist (siehe G 2/92, ABI. 10/1993, 591). In der Regel übernimmt die Prüfungsabteilung zunächst den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Standpunkt (siehe B-XII, 1.2) und verlangt, dass mit Ausnahme der Erfindung, für die der Recherchenbericht erstellt worden ist, alle anderen Erfindungen gestrichen werden. Lässt sich die Prüfungsabteilung, z. B. durch Argumente des Anmelders, davon überzeugen, dass die Einheitlichkeit im Recherchenstadium falsch beurteilt wurde, so erfolgt eine zusätzliche Recherche für den Teil des Gegenstands, für den Einheitlichkeit mit einer recherchierten Erfindung festgestellt wird (siehe B-II, 4.2 iii)), und die Prüfung wird für die Ansprüche durchgeführt, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllen.

Hat der Anmelder von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die anderen Erfindungen Recherchenberichte erstellen zu lassen, so kann er entscheiden, welche der Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt werden soll, wobei die anderen zu streichen sind. Wenn der Anmelder dies noch nicht getan hat, sollte ihn der Prüfer - sofern dieser den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit aufrechterhält - zu Beginn der Sachprüfung auffordern anzugeben, welche Erfindung bei der weiteren Bearbeitung der Anmeldung zugrunde gelegt werden soll, und die Anmeldung durch Streichen der Teile zu beschränken, die sich auf die anderen Erfindungen beziehen. Für Letztere kann der Anmelder Teilanmeldungen einreichen (siehe VI, 9.1 und A-IV, 1).

Regel 48 (1) c)
Regel 36 (1)

Die Prüfungsabteilung muss stets feststellen, ob die Erfindung einheitlich ist, unabhängig davon, ob diese Frage von der Recherchenabteilung zur Sprache gebracht worden ist oder nicht. Wird mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so ist vom Anmelder zu verlangen, dass er seine Patentansprüche so beschränkt, dass der Einwand hinfällig wird. Eine

Streichung oder Änderung von Teilen der Beschreibung kann gleichfalls notwendig werden (siehe II, 7.4). Für Teile, die zur Berücksichtigung dieses Einwands gestrichen wurden, können eine oder mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden (siehe VI, 9.1).

7.10.1 Geänderte Ansprüche

Zu Fällen, in denen der Anmelder neue Ansprüche einreicht, die auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war und es im Recherchenstadium nicht für zweckmäßig befunden wurde, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe VI, 5.2 ii) und B-III, 3.5. Regel 137 (4)

7.11 Euro-PCT-Anmeldungen

7.11.1 Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche

Wie in B-II, 4.3 ausgeführt, wird zu bestimmten internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, keine ergänzende Recherche durchgeführt. Bei der anschließenden Sachprüfung lassen sich dann folgende Fälle unterscheiden: Art. 153 (7)

i) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hatte der Anmelder von der Möglichkeit, für die anderen Erfindungen durch Zahlung weiterer Recherchegebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, nicht Gebrauch gemacht, sondern die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts so geändert, dass sie auf die recherchierte Erfindung beschränkt sind, und angegeben, dass die Prüfung für diese geänderten Patentansprüche durchgeführt werden soll, so legt der Prüfer diese Patentansprüche bei der weiteren Bearbeitung zugrunde.

ii) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hat der Anmelder **weder** von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die anderen Erfindungen durch Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, **noch** die Ansprüche so geändert, dass sie sich auf die recherchierte Erfindung beschränken, **und** pflichtet der Prüfer dem Einwand der ISA bei, so versendet er eine Mitteilung nach Regel 71 (1) und (2), die ausschließlich den Gegenstand der einzigen recherchierten Erfindung betrifft. Regel 164 (2)

iii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase zusätzliche Recherchegebühren entrichtet, so kann er entscheiden, welche der recherchierten Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt werden soll, wobei die anderen zu streichen sind, wenn der Prüfer dem Einwand der ISA beipflichtet. Hat der Anmelder diese Entscheidung noch nicht getroffen, fordert ihn der Prüfer zu Beginn der Sachprüfung dazu auf.

(iv) Wenn die zu prüfenden Ansprüche eine Erfindung betreffen, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet und mit diesen auch nicht durch eine gemeinsame erfinderische Idee verbunden ist, ist im ersten Bescheid nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) ein Einwand nach Regel 137 (4) zu erheben (siehe auch VI, 5.2 ii)). Regel 137 (4)

v) Hat der Anmelder die weiteren Recherchegebühren in der inter-

nationalen Phase nicht entrichtet und pflichtet der Prüfer dem Einwand der ISA nicht bei, so wird eine zusätzliche Recherche durchgeführt (siehe B-II, 4.2 iii)), und die Prüfung erstreckt sich auf alle Patentansprüche.

Regel 36 (1)

In den Fällen i) bis iv) kann der Anmelder Teilanmeldungen für die Erfindungen einreichen, die gestrichen wurden, um den Einwand der Nichteinheitlichkeit auszuräumen (siehe VI, 9 und A-VI,1).

7.11.2 Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche

Art. 153 (7)
Regel 164 (1)

Für internationale Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, der von einer anderen ISA als dem EPA erstellt wurde, führt die Recherchenabteilung in den in B-II, 4.3 genannten Fällen eine ergänzende Recherche durch. Stellt sie dabei mangelnde Einheitlichkeit fest, gilt B-VII, 2.4 entsprechend.

Das Verfahren vor der Prüfungsabteilung in diesen Fällen wird in E-IX, 5.7 beschrieben.

7.11.3 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)

Bei internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in die europäische Phase eintreten, sollte der Prüfer der in diesem Bericht vertretenen Auffassung sorgfältig Rechnung tragen, bevor er von ihr abweicht. Dies kann erforderlich sein, wenn die Patentansprüche geändert wurden oder die Auslegung der Vorschriften betreffend die Einheitlichkeit der Erfindung falsch war; siehe dazu auch III, 7.11.1 und 7.11.2.

7.11.4 Eingeschränkter IPER

Art. 76
Regel 164 (2)

Hat das EPA zu der Anmeldung einen IPER erstellt und begehrt der Anmelder Schutz für Patentansprüche, die nicht Gegenstand dieses IPER waren, da sie in der internationalen Phase aufgrund eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchiert worden waren, so muss er für die nicht recherchierten Erfindungen eine oder mehrere Teilanmeldungen einreichen.

8. Unterschiedliche Fassung der Patentanmeldung für verschiedene Vertragsstaaten (siehe auch D-VII, 4)

8.1 Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3)

Stellt das EPA fest, dass für einen Teil der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer früheren europäischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) zum Stand der Technik gehört, können zwei Sachverhalte vorliegen:

i) Der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung oder des zu prüfenden Patents liegt vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000. Art. 54 (4) EPÜ 1973 findet übergangsweise noch Anwendung (siehe Art. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001, ABl. EPA 2003, Sonderausgabe Nr. 1, 202). Gibt in diesem Fall ein kollidierender Stand der Technik zu unterschiedlichen Anspruchsfassungen Anlass, so können unterschiedliche Aussprüche für die betreffenden Staaten aufgestellt werden. Unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen sind nur dann erforderlich, wenn in einer gemeinsamen Beschreibung nicht klar zum Ausdruck gebracht werden kann, was in den einzelnen

Staaten, ausgehend vom jeweiligen Stand der Technik, unter Schutz gestellt werden soll (siehe auch II, 4.3, IV, 7.3 und VI, 5.5).

ii) Der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung oder des zu prüfenden Patents ist der Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 oder danach. Da Art. 54 (4) EPÜ 1973 gestrichen wurde, gilt der kollidierende Stand der Technik ungeachtet der Benennungen für alle Vertragsstaaten als Stand der Technik. Außerdem spielt es keine Rolle, ob die Benennungsgebühren für die frühere europäische Patentanmeldung entrichtet wurden, da das EPÜ 2000 keine Vorschrift enthält, die Regel 23a EPÜ 1973 entspricht. Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten auf der Grundlage von Art. 54 (3) sind daher nicht mehr möglich.

8.2 Unterschiedliche Fassung bei teilweise Rechtsübergang gemäß Art. 61

Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung gemäß Art. 61, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so hat die frühere europäische Patentanmeldung für die benannten Staaten, in denen die Entscheidung ergangen bzw. anerkannt worden ist, und für die übrigen benannten Vertragsstaaten erforderlichenfalls unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen zu enthalten (siehe auch VI, 5.5 und 9.2).

Art. 61 (1) b
Regel 17
Regel 18 (1), (2)

8.3 Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemäß Art. 167 (2) a EPÜ 1973

Hat ein Vertragsstaat einen Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973 gemacht, so können Patentanmeldungen und Patente, in denen Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche begehrt wird, unterschiedliche Sätze von Patentansprüchen für diese und die anderen benannten Staaten enthalten. Von diesem Vorbehalt haben Österreich, Spanien und Griechenland Gebrauch gemacht. Unbeschadet des Artikels 167 (5) EPÜ 1973 ist der Vorbehalt für Österreich am 7. Oktober 1987 außer Kraft getreten; die Vorbehalte für Griechenland und Spanien wurden mit Ablauf des 7. Oktober 1992 unwirksam (für Spanien, siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juni 2007, ABl. 7/2007, 439).

Art. 167 (2) a)
EPÜ 1973

Im Allgemeinen wird eine gemeinsame Beschreibung für alle Sätze von Patentansprüchen ausreichend sein.

8.4 Unterschiedliche Fassung bei älteren nationalen Rechten

Ältere nationale Rechte bilden keinen Stand der Technik (Art. 54), der vom EPA bei der Prüfung auf Patentierbarkeit zu berücksichtigen ist. Demgemäß findet auch keine gezielte Recherche nach älteren nationalen Rechten statt; aufgefundene Dokumente werden aber im Recherchenbericht genannt (siehe B-VI, 4.2). Ältere nationale Rechte können jedoch nach Art. 139 (2) nach der Erteilung des europäischen Patents in einem nationalen Verfahren als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden. Diese Rechte stellen Ausnahmen vom Prinzip des einheitlichen materiellen Rechts der Patentierbarkeit dar. Bei nationalen Rechten besteht daher ein berechtigtes Interesse des Anmelders, durch gesonderte Patentansprüche die Erteilung eines in einzelnen Vertragsstaaten unter Umständen teilweise nichtigen Patents zu verhindern.

Art. 139 (2)

Die Vorlage gesonderter Patentansprüche darf jedoch weder verlangt noch vorgeschlagen werden.

Weist der Anmelder im Prüfungsverfahren das Bestehen eines einschlägigen älteren nationalen Rechts für einen bestimmten benannten Staat nach, so ist es angebracht, die Vorlage gesonderter Patentansprüche für den betroffenen Vertragsstaat zuzulassen (siehe VI, 4.9 und 4.10). Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer Druckschrift oder einer Kopie des Schutzrechts oder seiner Anmeldung (vergleiche Art. 140) zu erbringen; er ist erforderlich, damit die Einheit des europäischen Patents nicht ohne Grund durchbrochen wird.

Die Wirkung des älteren nationalen Rechts richtet sich nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften. Ob der Anmelder den Umfang seiner Anmeldung mit den gesonderten Patentansprüchen richtig abgegrenzt hat, braucht der Prüfer nicht zu entscheiden. Dies liegt in der Verantwortung des Anmelders.

Er muss aber prüfen, ob die gesonderten Patentansprüche nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen und ob sie den sonstigen Erfordernissen des EPÜ genügen.

Im Gegensatz zu älteren europäischen Rechten bilden ältere nationale Rechte keinen Stand der Technik, und es besteht daher kein Anlass für eine gesonderte Beschreibung. In der Beschreibungseinleitung ist aber an geeigneter Stelle, vorzugsweise in einem gesonderten Absatz im Anschluss an die Angaben gemäß Regel 42 (1) a), der Sachverhalt etwa wie folgt darzulegen:

"Der Anmelder hat sich unter Bezugnahme auf ... (z. B. die ältere Anmeldung Nr. ... , in ...) freiwillig eingeschränkt und gesonderte Patentansprüche für ... (Vertragsstaat) vorgelegt."

8.5 Berechnung der Anspruchsgebühren

Für die Berechnung der Anspruchsgebühren siehe VI, 14.1.

KAPITEL IV

PATENTIERBARKEIT

1. Allgemeines

1.1 Grundlegende Bedingungen

Die Patentierbarkeit setzt voraus, dass die folgenden vier grundlegenden Bedingungen erfüllt werden:

- i) Es muss eine "Erfindung" auf einem beliebigen Gebiet der Technik vorliegen, Art. 52 (1)
- ii) die Erfindung muss "gewerblich anwendbar" sein,
- iii) die Erfindung muss "neu" sein und
- iv) die Erfindung muss auf einer "erfinderischen Tätigkeit" beruhen.

Auf diese Bedingungen wird im Folgenden in den Abschnitten IV, 2, 3, 4, 5 und IV, 6 bis 10 bzw. 11 eingegangen.

1.2 Sonstige Bedingungen

Außer diesen vier grundlegenden Bedingungen hat der Prüfer die beiden folgenden Erfordernisse zu beachten, die implizit im EPÜ enthalten sind:

- i) Die Erfindung muss so beschaffen sein, dass ein Fachmann sie (nach entsprechender Anleitung durch die Anmeldung) ausführen kann; dies ergibt sich aus Art. 83. Fälle, in denen dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, sind in II, 4.11 aufgeführt. Art. 83
- ii) Die Erfindung muss insoweit technischen Charakter haben, als sie sich auf ein **technisches Gebiet** (Regel 42 (1) a)) bezieht, ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegt (Regel 42 (1) c)) und sie technische Merkmale aufweist, durch deren Angabe der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen definiert werden kann (Regel 43 (1)) (siehe III, 2.1). Regel 42 (1) a), c)
Regel 43 (1)

1.3 Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung

Das EPÜ schreibt weder explizit noch implizit vor, dass eine Erfindung einen technischen Fortschritt oder auch nur eine nützliche Wirkung mit sich bringen muss, um patentierbar zu sein. Jedoch sind gegebenenfalls vorhandene vorteilhafte Wirkungen gegenüber dem Stand der Technik in der Beschreibung anzugeben (Regel 42 (1) c)), und solche Wirkungen sind für die Bestimmung der "erfinderischen Tätigkeit" oftmals bedeutsam (siehe IV, 11).

2. Erfindungen

2.1 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Im EPÜ ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar **nicht** festgelegt, aber Art. 52 (2) enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von Dingen, die nicht als Erfindungen angesehen werden. Die in der Aufzählung enthaltenen Gegenstände sind alle abstrakter Art (z. B. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien usw.) und/oder nicht technischer Natur (z. B. ästhetische Formschöpfungen oder Wiedergabe von Informationen). Eine Art. 52 (2)

Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) muss dagegen sowohl konkreten als auch technischen Charakter haben (siehe IV, 1.2 ii)). Sie kann aus jedem Gebiet der Technik stammen.

2.2 Prüfungspraxis

Art. 52 (3)

Bei der Prüfung der Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) ist, muss der Prüfer zwei generelle Punkte berücksichtigen. Zunächst ist nach Art. 52 (2) die Patentfähigkeit nur insoweit zu verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht patentfähigen Gegenstand **als solchen** bezieht. Zum Zweiten sollte sich der Prüfer unabhängig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, ob der beanspruchte Gegenstand als Ganzes technischen Charakter hat. Ist dies nicht der Fall, so liegt keine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vor.

Zu beachten ist auch, dass die grundlegende Prüfung, ob eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf.

2.3 Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Im Folgenden werden die einzelnen, in Art. 52 (2) aufgezählten Gegenstände der Reihe nach behandelt und weitere Beispiele angeführt, um zu verdeutlichen, was patentfähig ist und was nicht.

2.3.1 Entdeckungen

Wird eine neue Eigenschaft eines bekannten Materials oder Erzeugnisses festgestellt, so handelt es sich lediglich um eine Entdeckung, die nicht patentierbar ist, weil eine Entdeckung als solche keine technische Wirkung hat und damit keine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) ist. Wird für diese Eigenschaft jedoch eine praktische Verwertung gefunden, so handelt es sich um eine Erfindung, die möglicherweise patentierbar ist. Beispielsweise würde die Entdeckung, dass ein bestimmtes bekanntes Material stoßfest ist, nicht patentierbar sein; aus diesem Material hergestellte Eisenbahnschwellen könnten jedoch durchaus patentierbar sein. Das Auffinden eines vorher unbekanntem Stoffes in der Natur ist ebenfalls eine bloße Entdeckung und folglich nicht patentierbar. Kann aber nachgewiesen werden, dass ein in der Natur aufgefundener Stoff eine technische Wirkung aufweist, so könnte er patentierbar sein. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist ein Stoff, der in der Natur vorkommt und bei dem eine antibiotische Wirkung festgestellt wird. Wenn entdeckt wird, dass ein in der Natur aufgefundener Mikroorganismus ein Antibiotikum erzeugt, könnte auch der Mikroorganismus selbst als ein Aspekt der Erfindung patentierbar sein. Ebenso könnte ein Gen, das in der Natur aufgefunden wird, patentierbar sein, wenn sich eine technische Wirkung dieses Gens herausstellt, z. B. seine Verwendung bei der Herstellung eines bestimmten Polypeptids oder in der Gentherapie.

Näheres zu biotechnologischen Erfindungen siehe IV, 3, 4.5 bis 4.8 und 5.4.

2.3.2 Wissenschaftliche Theorien

Hierbei handelt es sich nur um eine allgemeinere Form von Entdeckungen, und es gilt ebenfalls der in IV, 2.3.1 dargelegte Grundsatz. So wäre beispielsweise die physikalische Halbleitertheorie nicht patentierbar.

Neue Halbleiterelemente und Verfahren zu ihrer Herstellung könnten jedoch patentierbar sein.

2.3.3 Mathematische Methoden

Hierbei handelt es sich um ein besonderes Beispiel für den Grundsatz, dass rein abstrakte oder intellektuelle Methoden nicht patentierbar sind. Ein abgekürztes Dividierverfahren z. B. wäre nicht patentierbar, eine entsprechend gebaute Rechenmaschine jedoch schon. Eine mathematische Methode für das Entwerfen von elektrischen Filtern ist nicht patentierbar; dagegen wären Filter, die nach dieser Methode entworfen worden sind, nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

2.3.4 Ästhetische Formschöpfungen

Eine ästhetische Formschöpfung bezieht sich der Definition nach auf ein Erzeugnis (beispielsweise ein Gemälde oder eine Skulptur) mit Aspekten, die nicht technischer Art sind und im Wesentlichen subjektiv zu beurteilen sind. Sollte das Erzeugnis jedoch auch technische Merkmale haben, dann könnte es patentierbar sein, z. B. die Lauffläche eines Reifens. Der ästhetische Effekt selbst ist nicht patentierbar, und zwar weder in einem Erzeugnis- noch in einem Verfahrensanspruch. Beispielsweise wäre ein Buch, das lediglich in Form der ästhetischen oder künstlerischen Wirkung seines Informationsgehalts, seiner Aufmachung oder seiner Schrifttypen beansprucht wird, nicht patentierbar, ebenso wenig wie ein Gemälde, das durch die ästhetische Wirkung seines Gegenstands, durch die Anordnung der Farben oder durch seinen künstlerischen (z. B. impressionistischen) Stil definiert ist. Jedoch könnten in Fällen, in denen durch eine technische Anordnung oder andere technische Mittel ein ästhetischer Effekt erzielt wird, zwar nicht der ästhetische Effekt selbst, aber das Mittel zu dessen Erzielung patentierbar sein. Beispielsweise könnte ein Gewebe mittels einer Schichtstruktur, die zuvor nicht zu dem betreffenden Zweck verwendet wurde, attraktiv gestaltet werden, und in einem solchen Fall könnte ein Gewebe mit einer derartigen Struktur patentierbar sein. Ebenso kann ein Buch, das durch ein technisches Merkmal betreffend die Art des Bindens oder Broschierens des Buchrückens definiert ist, patentierbar sein, selbst wenn es auch eine ästhetische Wirkung aufweist, desgleichen ein Gemälde, das durch die Art der Leinwand oder durch die verwendeten Farben oder Bindemittel definiert ist. Auch ein Verfahren zur Erzielung einer ästhetischen Formschöpfung kann eine technische Neuerung umfassen und somit patentierbar sein. Ein Diamant kann beispielsweise eine besonders schöne (selbst nicht patentierbare) Form haben, die durch ein neues technisches Verfahren erzielt wird. In diesem Fall kann das Verfahren patentfähig sein. Gleichfalls kann eine neue Drucktechnik für ein Buch, die eine besondere Aufmachung mit ästhetischem Effekt ergibt, durchaus patentierbar sein, ebenso wie das Buch, das als Erzeugnis aus dem betreffenden Verfahren hervorgeht. Auch Stoffe oder Stoffgemische, die durch technische Merkmale definiert sind und dazu dienen, in Bezug auf einen Geruch oder Geschmack eine besondere Wirkung zu erzielen, z. B. einen Geruch oder Geschmack für längere Zeit aufrechtzuerhalten oder zu verstärken, können durchaus patentierbar sein.

2.3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten

Es handelt sich hier um weitere Beispiele für Gegenstände mit abstraktem oder intellektuellem Charakter. Insbesondere ein Plan zur Erlernung einer Sprache, ein Verfahren zur Lösung von Kreuzworträtseln, ein Spiel (als

etwas Abstraktes, das durch seine Regeln festgelegt ist) oder ein Plan zur Organisation einer kommerziellen Tätigkeit würde nicht patentierbar sein. Betrifft der beanspruchte Gegenstand aber eine Vorrichtung oder ein technisches Verfahren zur Durchführung zumindest eines Teils des Plans, so müssen dieser Plan und die Vorrichtung bzw. das Verfahren als Ganzes geprüft werden. Werden in dem Anspruch insbesondere Computer, Computernetze oder andere herkömmliche programmierbare Vorrichtungen bzw. ein entsprechendes Programm zur Durchführung zumindest einiger Schritte eines Plans angegeben, so ist er im Sinne einer "computerimplementierten Erfindung" (siehe unten) zu prüfen.

2.3.6 Computerprogramme

Computerprogramme fallen unter den Ausdruck "computerimplementierte Erfindungen", der Ansprüche abdecken soll, die Computer, Computernetze oder andere programmierbare Vorrichtungen umfassen, wobei prima facie eines oder mehrere der Merkmale der beanspruchten Erfindung durch ein Programm oder mehrere Programme realisiert werden. Solche Ansprüche können beispielsweise auf eine Methode für den Betrieb dieser Vorrichtung, auf die für die Ausführung der Methode entwickelte Vorrichtung oder - entsprechend T 1173/97 (ABI. 10/1999, 609) - auf das Programm selbst gerichtet sein. Bezüglich der Vorgehensweise bei der Prüfung wird nicht nach dem allgemeinen Zweck der Erfindung unterschieden, d. h. ob sie eine Nische besetzen oder eine neue Art der Unterhaltung bieten soll usw.

Für die Patentfähigkeit gelten bei auf Computerprogramme gerichteten Ansprüchen im Prinzip genau dieselben grundlegenden Kriterien wie bei anderen Gegenständen. Zwar sind auch "Computerprogramme" in Art. 52 (2) aufgeführt, hat der beanspruchte Gegenstand jedoch technischen Charakter, so ist er durch Art. 52 (2) und (3) nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Überdies kann ein von einem Computerprogramm gesteuerter Datenverarbeitungsprozess theoretisch auch mittels spezieller Schaltkreise durchgeführt werden, und die Ausführung eines Programms umfasst immer physikalische Wirkungen, z. B. elektrische Ströme. Nach T 1173/97 sind solche normalen physikalischen Wirkungen alleine noch nicht ausreichend, um einem Computerprogramm technischen Charakter zu verleihen. Kann ein Computerprogramm beim Betrieb auf einem Computer jedoch eine weitere technische Wirkung hervorbringen, die über diese normalen physikalischen Wirkungen hinausgeht, so ist es nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Diese weitere technische Wirkung kann im Stand der Technik bekannt sein. Eine weitere technische Wirkung, die einem Computerprogramm technischen Charakter verleiht, könnte z. B. in der Steuerung eines gewerblichen Verfahrens, in der Verarbeitung von Daten, die Gegenstände verkörpern, oder in der internen Funktionsweise des Computers selbst oder seiner Schnittstellen unter dem Einfluss des Programms zu finden sein und beispielsweise die Effizienz oder Sicherheit eines Verfahrens, die Verwaltung der erforderlichen Computerressourcen oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit einer Kommunikationsverbindung beeinflussen. Somit kann ein Computerprogramm als Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) betrachtet werden, wenn das Programm in der Lage ist, beim Betrieb auf einem Computer eine weitere technische Wirkung hervorzubringen, die über die normalen physikalischen Wechselwirkungen zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht. Auf einen solchen Anspruch kann ein Patent erteilt werden, wenn alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind (siehe insbesondere Art. 84, 83, 54 und 56 sowie IV, 5.3). Solche Ansprüche sollten keine Programmlisten (siehe II, 4.15) enthalten, sondern alle Merkmale

angeben, die die Patentierbarkeit des beim Betrieb des Programms auszuführenden Verfahrens gewährleisten (siehe III, 4.5, letzter Satz).

Im Übrigen kann das Erfordernis des technischen Charakters nach der Entscheidung T 769/92 (ABl. 8/1995, 525) erfüllt sein, wenn zur Ausführung der Erfindung technische Überlegungen erforderlich sind. Solche technischen Überlegungen müssen sich im beanspruchten Gegenstand niederschlagen.

Jeder beanspruchte Gegenstand, der technische Mittel definiert oder einsetzt, ist eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) (T 258/03, ABl. 12/2004, 575). Weist ein beanspruchter Gegenstand nicht prima facie technischen Charakter auf, so ist er entsprechend Art. 52 (2) und (3) zurückzuweisen. Ergibt die Prima-facie-Prüfung dagegen, dass der Gegenstand technischen Charakter aufweist, hat der Prüfer als nächstes die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit abzuklären. Zur Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, muss der Prüfer eine objektive technische Aufgabe bestimmen, die gelöst wurde (siehe IV, 11.7.2). Die Lösung dieser Aufgabe ist der technische Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik. Das Vorliegen eines solchen technischen Beitrags bedeutet, dass der beanspruchte Gegenstand technischen Charakter hat und damit tatsächlich eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) ist. Wird eine solche objektive technische Aufgabe nicht gefunden, so weist der beanspruchte Gegenstand zumindest keine erfinderische Tätigkeit auf, weil kein technischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet werden kann, und der Anspruch ist aus diesem Grund zurückzuweisen.

2.3.7 Eine Wiedergabe von Informationen

Eine Wiedergabe von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der Informationen definiert wird, ist nicht patentierbar. Dies gilt unabhängig davon, ob die Patentansprüche auf die Wiedergabe von Informationen an sich gerichtet sind (z. B. durch akustische Signale, durch das gesprochene Wort, durch visuelle Anzeige oder durch Bücher, die anhand ihres Inhalts, Schallplatten, die anhand des aufgenommenen Musikstücks, oder Verkehrszeichen, die anhand ihrer Warnhinweise definiert sind) oder ob sie auf Verfahren und Vorrichtungen zur Wiedergabe von Informationen gerichtet sind (z. B. Anzeiger oder Registriergeräte, die lediglich durch die angezeigten bzw. registrierten Informationen definiert sind). Schließt die Wiedergabe der Informationen jedoch neue technische Merkmale ein, so kann der Informationsträger bzw. das Verfahren oder die Vorrichtung für die Wiedergabe der Information einen patentierbaren Gegenstand bilden. Die Anordnung oder Art und Weise der Wiedergabe kann im Unterschied zu dem Informationsgehalt sehr wohl ein patentierbares technisches Merkmal darstellen. Beispiele für solche technischen Merkmale sind: ein Telegrafienapparat oder ein Nachrichtensystem mit einem besonderen Code zur Wiedergabe der Buchstaben (z. B. Pulscod-Modulation); ein Messinstrument, das zur Wiedergabe der durch Messen ermittelten Informationen eine besondere Kurve aufzeichnet; eine Schallplatte mit besonderen Rillen für Stereoaufnahmen; eine Computerdatenstruktur (siehe T 1194/97, ABl. 12/2000, 525), die so definiert ist, dass sie inhärent die technischen Merkmale des Programms enthält, das mit dieser Datenstruktur arbeitet (sofern in dem betreffenden Fall das Programm selbst patentierbar ist); und ein Diapositiv mit seitlich angeordneter Tonspur.

3. Biotechnologische Erfindungen

3.1 Allgemeines und Definitionen

Regel 26 (2), (3)

"Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben. "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

3.2 Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Regel 27
Regel 26 (1)

Grundsätzlich sind biotechnologische Erfindungen nach dem EPÜ patentierbar. Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die maßgebenden Bestimmungen des EPÜ in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Regeln 26 bis 29 anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG der Europäischen Union vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. 2/1999, 101) ist hierfür ergänzend heranzuziehen. Dabei sind insbesondere auch die Erwägungsgründe (abgekürzt als Ewg.) zu berücksichtigen, die den Bestimmungen der Richtlinie vorangestellt sind.

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie einen Gegenstand aus der nachstehenden, nicht erschöpfenden Liste betreffen:

Regel 27 a)

- i) Biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung **isoliert** oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war

Somit kann biologisches Material auch als patentierbar gelten, wenn es bereits in der Natur vorkommt (siehe auch IV, 2.3.1).

Regel 29 (1)
Regel 29 (2)

Auch wenn der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen können (siehe IV, 4.5), so kann doch ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, der gewerblich anwendbar ist, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natürlichen Bestandteils identisch ist. Ein solcher Bestandteil ist von der Patentierbarkeit nicht a priori ausgeschlossen, da er - zum Beispiel - das Ergebnis technischer Verfahren zu seiner Identifizierung, Reinigung, Bestimmung und Vermehrung außerhalb des menschlichen Körpers ist, zu deren Anwendung nur der Mensch fähig ist und die die Natur selbst nicht vollbringen kann (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 21).

Regel 29 (3)

Bei der Prüfung einer Patentanmeldung oder eines Patents, die Gensequenzen oder -teilsequenzen zum Gegenstand haben, sind dieselben Patentierbarkeitskriterien zugrunde zu legen wie in allen anderen Bereichen der Technologie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 22). Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung konkret beschrieben werden (siehe IV, 5.4).

- ⊢ ii) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist Regel 27 b)

Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 29).

- ⊢ Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist nicht nach Art. 53 b) vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst (siehe G 1/98, ABI. 3/2000, 111 sowie IV, 4.6).

Ein Anspruch, der Pflanzensorten umfasst, sie aber nicht individuell angibt, ist nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet (siehe G 1/98, ABI. 3/2000, 111, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe). Ist in einem Erzeugnisanspruch keine bestimmte Pflanzensorte individuell angegeben, so ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht im Sinne des Art. 53 b) auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gerichtet (G 1/98, ABI. 3/2000, 111, Nrn. 3.1 und 3.10 der Entscheidungsgründe).

- ⊢ iii) Ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt Regel 27 c)

- ⊢ Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Regel 26 (6)

⊢ 4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

- ⊢ 4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

- ⊢ Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind eigens von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Damit wird bezweckt, Erfindungen den Schutz zu verweigern, die wahrscheinlich einen Anreiz zum Aufruhr oder zur Störung der öffentlichen Ordnung bieten würden oder die zu einem verbrecherischen oder generell offensiven Verhalten führen könnten (siehe auch II, 7.2). Ein offensichtliches Beispiel sind Antipersonenminen. In der Regel dürfte diese Bestimmung wohl nur in sehr seltenen und extremen Fällen herangezogen werden. Als Maßstab sollte bei der Prüfung zugrunde gelegt werden, ob es wahrscheinlich ist, dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen die Erfindung als so verabscheuenswürdig betrachten würde, dass die Erteilung von Patentrechten unbegreiflich wäre. Ist dies eindeutig der Fall, so sollte ein Einwand gemäß Art. 53 a) erhoben werden, andernfalls jedoch nicht. Falls in diesem Zusammenhang rechtlich schwierige Fragen auftreten, siehe VI, 7.8. Art. 53 a)

- ⊢ 4.2 Unzulässige Gegenstände

Die Verwertung ist nicht schon deshalb als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten anzusehen, weil sie durch Gesetz oder Verwaltungsvorschriften in einigen oder allen Vertragsstaaten untersagt ist. Ein Grund hierfür ist, dass ein Erzeugnis immer noch aufgrund eines europäischen Patents für den Export nach Staaten hergestellt werden könnte, in denen seine Verwendung nicht untersagt ist. Art. 53 a)

4.3 Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck

In manchen Fällen wird die Zurückweisung einer Patentanmeldung nicht gerechtfertigt sein. Dieser Fall könnte eintreten, wenn die Erfindung sowohl einem offensiven als auch einem inoffensiven Zweck dient, z. B. bei einem Verfahren zum Aufbrechen eines verschlossenen Geldschanks, dessen Benutzung durch einen Einbrecher offensiv, durch einen Schlosser in einem Notfall aber inoffensiv ist. In einem solchen Fall ergibt sich kein Einwand gemäß Art. 53 a). Wenn in einem vergleichbaren Fall eine beanspruchte Erfindung ein Kopiergerät mit Merkmalen betrifft, die zu einer höheren Wiedergabequalität führen, und eine Ausführungsart dieser Vorrichtung weitere (nicht beanspruchte, für den Fachmann aber offensichtliche) Merkmale umfassen könnte, deren einziger Zweck darin bestünde, auch die Wiedergabe von Sicherheitsstreifen in Banknoten mit verblüffender Ähnlichkeit zu echten Banknoten zu ermöglichen, würde die beanspruchte Vorrichtung eine Ausführungsart für die Herstellung von Falschgeld umfassen, die unter Umständen unter Art. 53 a) fiel. Es gäbe aber keinen Grund, das beanspruchte Kopiergerät vom Patentschutz auszuschließen, weil seine verbesserten Eigenschaften für zahlreiche zulässige Zwecke genutzt werden könnten (siehe G 1/98, ABI. 3/2000, 111, Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe). Enthält die Anmeldung aber eine spezielle Verweisung auf eine Verwendung, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, so ist gemäß Regel 48 (1) a) eine Streichung dieser Verweisung zu verlangen.

4.4 Wirtschaftliche Auswirkungen

Dem EPA steht es nicht zu, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erteilung von Patenten auf bestimmten Gebieten der Technik zu berücksichtigen und den Bereich der patentierbaren Gegenstände entsprechend einzuschränken (siehe G 1/98, ABI. 3/2000, 111, Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe). Für eine Ausnahme nach Art. 53 a) ist maßgeblich, ob die gewerbliche Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße.

4.5 Biotechnologische Erfindungen

Für biotechnologische Erfindungen wurde in Regel 28 die nachstehende Liste mit Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 a) festgelegt. Diese nicht erschöpfende Aufzählung dient der Veranschaulichung und soll die Begriffe der "öffentlichen Ordnung" und der "guten Sitten" auf diesem Gebiet der Technik konkretisieren.

Regel 28 Nach Art. 53 a) in Verbindung mit Regel 28 werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben:

Regel 28 a) i) Verfahren zum Klonen von Menschen

Für die Zwecke dieser Ausnahme ist als Verfahren zum Klonen von Menschen jedes Verfahren, einschließlich der Verfahren zur Embryonenspaltung, anzusehen, das darauf abzielt, einen Menschen zu schaffen, der im Zellkern dieselbe Erbinformation wie ein anderer lebender oder verstorbener Mensch besitzt (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 41).

Regel 28 b) ii) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des Menschen

Regel 28 c) iii) Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken

Der Ausschluss der Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken von der Patentierbarkeit gilt nicht für Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 42).

- ≡ iv) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mithilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere Regel 28 d)

Der oben angeführte wesentliche medizinische Nutzen umfasst jeglichen Nutzen im Bereich der Forschung, der Vorbeugung, der Diagnose oder der Therapie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 45).

- ≡ Außerdem können der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen (siehe aber IV, 3.2). Diese Phasen der Entstehung und Entwicklung des menschlichen Körpers schließen auch die Keimzellen ein (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 16). Regel 29 (1)

Ebenfalls von der Patentierbarkeit auszunehmen sind nach Art. 53 a) Verfahren zur Herstellung von Chimären aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Menschen oder Tieren (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 38).

- ≡ 4.6 Pflanzensorten oder Tierarten und Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

- ≡ Ausgenommen von der Patentierbarkeit sind nach Art. 53 b) auch "Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren". Art. 53 b)

- ≡ 4.6.1 Pflanzensorten

- ≡ Der Begriff "Pflanzensorte" ist in Regel 26 (4) definiert. Ein Patent wird nicht erteilt, wenn der beanspruchte Gegenstand auf eine oder mehrere bestimmte Pflanzensorten gerichtet ist. Betrifft die Erfindung aber Pflanzen oder Tiere und ist die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt, so ist die Erfindung patentierbar (siehe IV, 3.2). Regel 26 (4)
Regel 27 b)

Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte ist Art. 64 (2) nicht zu berücksichtigen (siehe G 1/98, ABl. 3/2000, 111). Somit ist ein Verfahrensanspruch für die Züchtung einer (oder mehrerer) Pflanzensorte(n) nicht schon deshalb von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sein Ergebnis eine Pflanzensorte ist oder sein könnte.

- ≡ 4.6.2 Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

- ≡ Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt: Ein Verfahren zur Kreuzung, zur Rassenmischung oder ein Selektivzuchtverfahren, beispielsweise für Pferde, bei dem lediglich die Tiere zur Zucht und zur Zusammenführung ausgewählt werden, die bestimmte Merkmale aufweisen, wäre im Wesentlichen biologisch und somit nicht patentierbar. Dagegen wäre ein Verfahren für die Behandlung von Pflanzen oder Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder Regel 26 (5)

ihres Ertrags oder zur Förderung oder Unterdrückung ihres Wachstums, physikalisches oder chemisches Verfahren handelt, beispielsweise ein Verfahren zur Beschneidung von Bäumen, nicht im Wesentlichen biologisch, denn obgleich ein biologisches Verfahren mit enthalten ist, ist das Wesentliche der Erfindung technischer Natur; das Gleiche würde für ein Verfahren zur Behandlung von Pflanzen gelten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein wachstumsfördernder Stoff oder eine wachstumsfördernde Bestrahlung benutzt wird. Auch die Behandlung des Bodens mit technischen Mitteln zur Unterdrückung oder Förderung des Wachstums von Pflanzen ist von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen (siehe auch IV, 4.8.1).



4.7 Mikrobiologische Verfahren



4.7.1 Allgemeines



Art. 53 b)
Regel 26 (6)

Die im ersten Halbsatz des Art. 53 b) angegebene Ausnahme gilt, wie im zweiten Halbsatz ausdrücklich erwähnt, nicht für "mikrobiologische Verfahren oder deren Erzeugnisse".



Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Somit ist der Begriff "mikrobiologisches Verfahren" dahin gehend auszulegen, dass er nicht nur Verfahren umfasst, bei denen ein Eingriff in mikrobiologisches Material vorgenommen oder solches Material hervorgebracht wird, z. B. durch gentechnische Veränderungen, sondern auch Verfahren, die den Patentansprüchen zufolge mikrobiologische wie auch nicht mikrobiologische Verfahrensschritte umfassen.

Regel 27 c)

Darüber hinaus kann das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens als solches patentierbar sein (Erzeugnisanspruch). Art. 53 b) ist so auszulegen, dass die Vermehrung des Mikroorganismus selbst ein mikrobiologisches Verfahren darstellt. Als ein Erzeugnis dieses Verfahrens ist daher der Mikroorganismus als solcher dem Patentschutz zugänglich (siehe IV, 2.3.1 Entdeckungen). Unter den Begriff "Mikroorganismus" fallen Bakterien und andere für das bloße Auge nicht sichtbare, im Allgemeinen einzellige Organismen, die im Labor vermehrt und manipuliert werden können (siehe T 356/93, ABI. 8/1995, 545), einschließlich Plasmiden und Viren, einzelliger Pilze (einschließlich Hefen), Algen, Protozoen sowie menschlicher, tierischer und pflanzlicher Zellen.



Andererseits können Erzeugnisansprüche für Pflanzensorten oder Tierassen auch dann nicht zugelassen werden, wenn diese mittels eines mikrobiologischen Verfahrens gewonnen wurden (Regel 27 c)). Das Patentierungsverbot des Art. 53 b) erster Halbsatz gilt für Pflanzensorten unabhängig davon, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen (G 1/98, ABI. 3/2000, 111).



4.7.2 Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren



Regel 33 (1)

Bei mikrobiologischen Verfahren ist besondere Aufmerksamkeit auf das Erfordernis der Wiederholbarkeit zu richten, auf das in II, 4.11 hingewiesen wird. Bei biologischem Material, das nach Regel 31 hinterlegt wird, wird durch die Möglichkeit der Entnahme einer Probe (Regel 33 (1)) die Wiederholbarkeit gesichert. Es ist daher in diesem Fall nicht erforderlich,



darüber hinaus ein weiteres Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials anzugeben.

4.8 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren

Europäische Patente werden nicht erteilt für "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren". Für Instrumente oder Vorrichtungen, die bei chirurgischen oder therapeutischen Verfahren und bei Diagnostizierverfahren verwendet werden, können demnach Patente erteilt werden. Die Herstellung von Prothesen oder künstlichen Gliedern kann patentierbar sein. Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wäre z. B. ein Verfahren zur Herstellung von Einlegesohlen zwecks Korrektur der Körperhaltung oder ein Verfahren zur Herstellung künstlicher Gliedmaßen. Das Abnehmen eines Fußabdrucks oder eines Abdrucks von einem Stumpf, an den eine künstliche Gliedmaße angepasst wird, ist eindeutig kein chirurgischer Eingriff und erfordert nicht die Anwesenheit von medizinischem Fachpersonal. Zudem werden sowohl die Einlegesohlen als auch die künstlichen Gliedmaßen außerhalb des Körpers hergestellt. Dagegen wäre ein Verfahren zur Herstellung einer Endoprothese, das zwar außerhalb des Körpers angewendet wird, bei dem aber für das Maßnehmen ein chirurgischer Eingriff erforderlich ist, nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (siehe T 1005/98, nicht im ABl. veröffentlicht).

Art. 53 c)

Patente können für **neue** Erzeugnisse, insbesondere für Stoffe oder Stoffgemische, zur Verwendung bei diesen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren erteilt werden. Nach Art. 54 (4) darf ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch nur dann für die Verwendung in diesen Verfahren patentiert werden, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren am menschlichen oder tierischen Körper offenbart war ("**erste medizinische Indikation**"). Ein Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und/oder diagnostischen Verfahren sollte etwa folgende Form haben: "Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks, z. B. "... zur Verwendung als Arzneimittel", "... als antibakterielles Mittel" oder "... zur Behandlung der Krankheit Y".

Ein Stoff oder ein Stoffgemisch, von dem bereits eine erste medizinische Indikation bekannt ist, kann nach Art. 54 (5) noch für eine zweite oder weitere Verwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c) patentierbar sein, sofern diese Verwendung neu und erfinderisch ist.

Art. 54 (5)

Art. 54 (4) und (5) sieht somit eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz vor, dass Erzeugnisansprüche nur für (absolut) neue Produkte gewährt werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Erzeugnisansprüche für die erste und weitere medizinische Verwendungen nicht alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere diejenige der erfinderischen Tätigkeit, erfüllen müssen (siehe T 128/82, ABl. 4/1984, 164).

Ein Anspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Behandlung der Krankheit Y" ist als auf ein nach Art. 53 c) ausdrück-

lich von der Patentierbarkeit ausgenommenes Behandlungsverfahren gerichtet anzusehen und deshalb nicht zuzulassen.

Art. 82

Offenbart eine Anmeldung erstmalig eine Reihe gesonderter Verwendungsarten eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs für chirurgische und therapeutische Verfahren oder Diagnostizierverfahren, so können in der Regel in dieser Anmeldung unabhängige Patentansprüche aufgestellt werden, von denen jeder auf den Stoff oder das Stoffgemisch für eine der verschiedenen Verwendungsarten gerichtet ist, d. h., ein "a priori"-Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sollte im Allgemeinen nicht erhoben werden (siehe III, 7.6).

Ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z" kann unabhängig davon zulässig sein, ob es sich um die erste oder eine "weitere" (zweite oder folgende) therapeutische Anwendung handelt (schweizerische Anspruchsform) wenn diese Anwendung neu und erfinderisch ist (siehe G 1/83, ABl. 3/1985, 60). Dasselbe gilt für Ansprüche der Form "Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z, gekennzeichnet durch die Verwendung des Stoffs X" oder sachlich gleichwertige Ansprüche (siehe T 958/94, ABl. 6/1997, 241). Der Anmelder darf bei gleichzeitiger Offenbarung mehrerer "weiterer" therapeutischer Anwendungen nur dann in ein und derselben Anmeldung Patentansprüche der oben genannten Art, die auf die verschiedenen therapeutischen Anwendungen gerichtet sind, aufstellen, wenn diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82). Bei Verwendungs- oder Verfahrensansprüchen der oben genannten Art ist ferner zu beachten, dass eine pharmazeutische Wirkung allein noch nicht unbedingt eine therapeutische Anwendung beinhaltet. So kann beispielsweise die selektive Belegung eines spezifischen Rezeptors durch einen bestimmten Stoff als solche nicht als therapeutische Anwendung angesehen werden; die Entdeckung, dass ein Stoff selektiv an einen Rezeptor bindet, stellt zwar einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Kenntnisstand dar, muss jedoch in Form einer **definierten, tatsächlichen** Behandlung eines pathologischen Leidens zur Anwendung kommen, um als technischer Beitrag zum Stand der Technik und damit als patentfähige Erfindung zu gelten (siehe T 241/95, ABl. 2/2001, 103). Siehe auch III, 4.22 in Bezug auf die funktionelle Definition eines pathologischen Leidens.

4.8.1 Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c)

Art. 53 c)

Zu beachten ist, dass die Ausnahmen nach Art. 53 c) auf Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und auf Diagnostizierverfahren beschränkt sind, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Daraus folgt, dass andere Verfahren zur Behandlung lebender Menschen oder Tiere (z. B. von Schafen zur Förderung des Wachstums, zur Verbesserung der Fleischqualität oder zur Steigerung des Wollertrags) oder andere Verfahren zur Messung oder Aufzeichnung von Eigenschaften menschlicher oder tierischer Körper patentierbar sind, sofern sie (was der Fall sein dürfte) technisch und nicht im Wesentlichen biologisch (siehe IV, 4.6) sind. So ist beispielsweise eine Anmeldung mit Ansprüchen auf die rein kosmetische Behandlung von Menschen durch die Verabreichung eines chemischen Erzeugnisses als patentfähig anzusehen (siehe T 144/83, ABl. 9/1986, 301). Eine kosmetische Behandlung auf chirurgischem oder therapeutischem Weg wäre dagegen nicht patentfähig (siehe nachstehend).

Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren ist nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn es tatsächlich am Körper lebender Menschen oder Tiere durchgeführt wird. Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren, das am Körper eines toten Menschen oder Tieres angewandt wird, ist deshalb nach Art. 53 c) nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die Behandlung von Körpergeweben oder -flüssigkeiten nach deren Entnahme aus dem menschlichen oder tierischen Körper oder daran vorgenommene Diagnostizierverfahren sind patentierbar, sofern die Gewebe oder Flüssigkeiten nicht wieder demselben Körper zugeführt werden. Die Behandlung von Blut zur Aufbewahrung in einer Blutbank oder Diagnostetests bei Blutproben sind damit im Gegensatz zur Dialysebehandlung von Blut, das wieder demselben Körper zugeführt wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Bei Verfahren, die am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden oder sich darauf beziehen, ist zu beachten, dass Art. 53 c) lediglich den Zweck hat, nicht kommerzielle und nicht industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Diese Ausnahmeregelung darf nicht so ausgelegt werden, dass sie sich über ihren Zweck hinaus auswirkt (siehe G 5/83, ABl. 3/1985, 64 und G 1/04, ABl. 5/2006, 334).

Im Gegensatz jedoch zu den in Art. 52 (2) und (3) genannten Gegenständen, die nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wenn sie als solche beansprucht werden, ist ein Verfahrensanspruch nach Art. 53 c) nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthält, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme definiert, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt. In diesem Fall ist für die Anwendung des Art. 53 c) nicht rechtserheblich, ob der Anspruch Merkmale umfasst oder aus Merkmalen besteht, die auf einen an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang gerichtet sind (siehe T 820/92, ABl. 3/1995, 113 und T 82/93, ABl. 5/1996, 274).

Zu den drei Ausnahmen im Einzelnen:

Der Begriff **Chirurgie** kennzeichnet nicht den Zweck, sondern die Art der Behandlung. So ist z. B. ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung für kosmetische Zwecke oder zur Verpflanzung eines Embryos ebenso vom Patentschutz ausgeschlossen wie eine chirurgische Behandlung zu Heilzwecken.

Unter **therapeutischer Behandlung** sind die Heilung von Krankheiten und Störungen der Körperfunktionen sowie prophylaktische Maßnahmen, wie z. B. Impfungen gegen eine bestimmte Krankheit (siehe T 19/86, ABl. 1-2/1989, 24) oder die Entfernung von Zahnbelag (siehe T 290/86, ABl. 8/1992, 414), zu verstehen. Ein Verfahren zu therapeutischen Zwecken, bei dem ein Gerät am lebenden menschlichen oder tierischen Körper eingesetzt wird, ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zwischen den am Gerät vorgenommenen Maßnahmen und der vom Gerät auf den Körper ausgeübten therapeutischen Wirkung kein funktioneller Zusammenhang besteht (siehe T 245/87, ABl. 5/1989, 171).

Unter **Diagnostizierverfahren** fallen nicht alle Verfahren, die mit der Diagnose zu tun haben. Um zu bestimmen, ob ein Anspruch auf ein Diagnostizierverfahren im Sinne von Art. 53 c) gerichtet ist, muss zuerst geprüft werden, ob der Anspruch alle notwendigen Phasen umfasst (G 1/04, ABl. 5/2006, 334).

Der Anspruch muss für **alle** nachstehend genannten Phasen Verfahrensschritte enthalten:

- i) **Untersuchungsphase** mit der Sammlung von Daten
- ii) **Vergleich** dieser Daten mit den Normwerten
- iii) **Feststellung einer signifikanten Abweichung**, d. h. eines Symptoms, bei diesem Vergleich
- iv) Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild, d. h. die deduktive human- oder veterinärmedizinische **Entscheidungsphase** (Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne)

Wenn zu diesen Phasen gehörende Merkmale fehlen und für die Definition der Erfindung wesentlich sind, sind diese Merkmale in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen.

Als nächstes ist zu prüfen, welche der Verfahrensschritte **technischen Charakter** aufweisen. Die Endphase iv) z. B. ist in der Regel eine rein gedankliche Tätigkeit (sofern sich dafür nicht ein Gerät verwenden lässt, das diagnostische Schlüsse ziehen kann) und hat daher keinen technischen Charakter.

Damit das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" erfüllt ist, **muss jeder vorausgehende technische Verfahrensschritt der Phasen i) bis iii) am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden**. Es ist also für jeden technischen Verfahrensschritt zu prüfen, ob eine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper stattfindet. Art oder Intensität dieser Wechselwirkung ist nicht entscheidend: das Kriterium ist erfüllt, wenn die Ausführung des betreffenden technischen Verfahrensschritts die Präsenz des Körpers voraussetzt. Direkter physischer Kontakt mit dem Körper ist nicht erforderlich.

Zu beachten ist, dass die Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners, der persönlich anwesend ist oder die Verantwortung trägt, nicht erforderlich ist.

Sind alle obigen Kriterien erfüllt, definiert der Anspruch ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren, und es wird ein Einwand nach Art. 53 c) erhoben.

Entsprechend sind Verfahren zur bloßen Ermittlung von Messwerten (Daten, physikalische Größen) am lebenden menschlichen oder tierischen Körper (z. B. Röntgen- und Kernresonanzuntersuchungen (NMR) sowie Blutdruckmessungen) nicht nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

5. Gewerbliche Anwendbarkeit

5.1 Allgemeines

Art. 57

"Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann". "Gewerbliches Gebiet" ist im weitesten Sinne, d. h. so zu verstehen, dass es jede Ausübung einer Tätigkeit "technischen Charakters" (siehe IV, 1.2) einschließt, also einer Tätigkeit, die zu den nützlichen und praktischen Techniken im Unterschied zu den

ästhetischen Techniken gehört; dies impliziert nicht unbedingt die Verwendung einer Maschine oder die Herstellung eines Erzeugnisses und könnte sich beispielsweise auf ein Verfahren zur Auflösung von Nebel oder ein Verfahren zur Umwandlung von Energie von einer Form in eine andere erstrecken. Art. 57 schließt somit sehr wenige "Erfindungen" von der Patentierbarkeit aus, die nicht bereits durch die Auflistung in Art. 52 (2) ausgeschlossen werden (siehe IV, 2.1). Eine weitere Klasse von "Erfindungen", die auszuschließen wäre, wären jedoch Artikel oder Verfahren, die angeblich in einer Art und Weise betrieben werden, die eindeutig im Widerspruch zu feststehenden physikalischen Gesetzen steht, beispielsweise ein Perpetuum mobile. Ein Einwand gemäß Art. 57 könnte sich nur insoweit ergeben, als der Patentanspruch im Einzelnen Angaben über die angestrebte Funktionsweise oder den Zweck der Erfindung enthält; wird aber beispielsweise ein Perpetuum mobile lediglich als ein Artikel beansprucht, der eine besonders spezifizierte Bauweise hat, so ist ein Einwand gemäß Art. 83 zu erheben (siehe II, 4.11).

≡ 5.2 Prüfverfahren

Prüfverfahren sollten als Erfindungen betrachtet werden, die gewerblich anwendbar und somit patentierbar sind, wenn die Prüfung zur Verbesserung oder Kontrolle von Erzeugnissen, Geräten oder Verfahren angewendet werden kann, die selbst gewerblich anwendbar sind. Insbesondere wäre die Verwendung von Tieren für Testzwecke in der Industrie, z. B. zum Testen gewerblicher Erzeugnisse (um beispielsweise das Fehlen pyrogener oder allergischer Wirkungen festzustellen) oder von Zuständen (z. B. zur Ermittlung der Wasser- oder Luftverschmutzung) patentierbar.

≡ 5.3 Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2)

Es ist zu beachten, dass die "gewerbliche Anwendbarkeit" kein Erfordernis ist, das den in Art. 52 (2) vorgesehenen Einschränkungen übergeordnet ist; so ist beispielsweise ein Verwaltungsverfahren zur Kontrolle eines Lagers nach Art. 52 (2) c) nicht patentierbar, obwohl es auf das Ersatzteillager eines Betriebs angewandt werden könnte. Obwohl eine Erfindung "gewerblich anwendbar" sein und die Beschreibung die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich anwendbar ist, angeben muss, sofern dies nicht offensichtlich ist (siehe II, 4.12), brauchen die Patentansprüche andererseits nicht notwendigerweise auf die gewerbliche Anwendbarkeit beschränkt zu werden.

≡ 5.4 Sequenzen und Teilsequenzen von Genen

≡ Im Allgemeinen wird verlangt, dass in der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung anzuführen ist, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, sofern dies nicht sofort ersichtlich ist. Im Zusammenhang mit Sequenzen und Teilsequenzen von Genen wird dieses allgemeine Erfordernis dahingehend konkretisiert, dass die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Patentanmeldung offenbart sein muss. Eine einfache Nukleinsäuresequenz ohne Angabe einer Funktion stellt keine patentierbare Erfindung dar (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 23). Wird eine Sequenz oder eine Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins verwendet, so ist anzugeben, welches Protein oder welcher Teil eines Proteins hergestellt wird und welche Funktion dieses Protein oder dieser Teil des Proteins hat. Bei einer Nucleotidsequenz, die nicht zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins verwendet wird, könnte die anzugebende Funktion beispielsweise darin

Regel 42 (1) f)

Regel 29 (3)

bestehen, dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist.

6. Stand der Technik

6.1 Allgemeines und Definition

Art. 54 (1)

Art. 54 (2)

Eine Erfindung "gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik" gehört. Der "Stand der Technik" ist definiert als "alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist". Der Umfang dieser Definition ist zu beachten. Es bestehen keine Beschränkungen dahin gehend, an welchem Ort, in welcher Sprache und in welcher Weise die in Betracht zu ziehende Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die Dokumente oder anderen Informationsquellen unterliegen auch keiner zeitlichen Beschränkung. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen (siehe IV, 10). Da der dem Prüfer zugängliche "Stand der Technik" jedoch hauptsächlich aus den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten besteht, wird hier in Abschnitt 5 auf die Frage der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit lediglich in Bezug auf die schriftliche Beschreibung eingegangen (entweder allein oder in Verbindung mit einer früheren mündlichen Beschreibung oder einer früheren Benutzung).

Die Grundsätze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind, ob andere Arten des bisherigen Stands der Technik (die beispielsweise von einem Dritten gemäß Art. 115 in das Verfahren eingebracht werden könnten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, sind in D-V, 3 dargelegt.

Art. 52 (1)

Zur Prüfung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands siehe IV, 9.

Eine schriftliche Beschreibung, d. h. ein Dokument, ist als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten, wenn es Mitgliedern der Öffentlichkeit zu dem maßgeblichen Zeitpunkt möglich gewesen ist, vom Inhalt des Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung oder die Verbreitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgründen in irgendeiner Weise beschränkt war. Beispielsweise sind deutsche Gebrauchsmuster schon ab dem "Eintragungstag", d. h. dem Tag ihrer Eintragung in das Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der "Bekanntmachung im Patentblatt" öffentlich zugänglich. Im Recherchenbericht werden auch Dokumente angegeben, bei denen Zweifel bezüglich des Tatbestands der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit sowie Zweifel hinsichtlich des genauen Tags der Veröffentlichung eines Dokuments nicht oder nicht vollständig ausgeräumt sind. Bestreitet der Anmelder, dass das Dokument der Öffentlichkeit zugänglich war, oder bezweifelt er den angenommenen Veröffentlichungstag des Dokuments, so hat der Prüfer zu entscheiden, ob er der Angelegenheit nachgehen soll. Hat der Anmelder guten Grund zu bezweifeln, dass das Dokument in Bezug auf seine Anmeldung als "Stand der Technik" anzusehen ist, und können auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen, so sollte der Prüfer die Angelegenheit nicht weiterverfolgen. Für den Prüfer dürfte das einzige weitere Problem in Fällen auftreten, in denen

- i) ein Dokument eine mündliche Beschreibung wiedergibt (beispielsweise einen öffentlichen Vortrag) oder einen Bericht über eine frühere Benutzung enthält (beispielsweise eine Schaustellung auf einer öffentlichen Ausstellung) und

- ii) nur die mündliche Beschreibung oder der Vortrag der Öffentlichkeit vor dem "Anmeldetag" der europäischen Patentanmeldung zugänglich war, das Dokument selbst aber erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden ist.

In solchen Fällen sollte der Prüfer zunächst unterstellen, dass das Dokument einen wahrheitsgetreuen Bericht des früheren Vortrags, der früheren Schaustellung oder eines sonstigen früheren Ereignisses enthält, und sollte daher das frühere Ereignis als zum "Stand der Technik" gehörend betrachten. Bringt der Anmelder jedoch triftige Gründe vor, durch die der Wahrheitsgehalt des in dem betreffenden Dokument enthaltenen Berichts angefochten wird, so sollte der Prüfer die Angelegenheit ebenfalls nicht weiterverfolgen.

≡ 6.2 Ausführbare Offenbarung

Ein Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt (siehe IV, 9.3) die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, ABI. 1-2/1990, 22, T 206/83, ABI. 1/1987, 5 und T 491/99, nicht im ABI. veröffentlicht).

≡ 6.3 Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum

Der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) und (3) ist gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe Kapitel V). Dabei ist zu beachten, dass für verschiedene Patentansprüche oder verschiedene Varianten, die in einem Patentanspruch beansprucht werden, jeweils ein anderes wirksames Datum gelten kann, nämlich der Anmeldetag oder (einer) der beanspruchte(n) Prioritätstag(e). Die Frage der Neuheit muss für jeden Patentanspruch (oder Teil eines Patentanspruchs für den Fall, dass in einem Patentanspruch mehrere Varianten aufgeführt werden) gesondert geprüft werden, wobei der bei einem Patentanspruch oder einem Teil eines Patentanspruchs zu berücksichtigende Stand der Technik Merkmale, z. B. aus der Zwischenliteratur (siehe B-X, 9.2 iv), enthalten kann, die einem anderen Patentanspruch oder einer anderen Variante im selben Patentanspruch nicht entgegengehalten werden können, weil für diese ein früheres wirksames Datum gilt.

Art. 89

Wenn natürlich alle zum Stand der Technik gehörenden Merkmale der Öffentlichkeit vor dem Datum des frühesten Prioritätsdokuments zugänglich gemacht worden sind, muss (und sollte) sich der Prüfer nicht mehr mit der Zuteilung der wirksamen Daten befassen.

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen (siehe A-II, 5.1) nach Regel 56 nach, ist der zuerkannte Anmeldetag nach Regel 56 (2) der Tag, an dem diese fehlenden Teile eingereicht werden (siehe A-II, 5.3), es sei denn, sie sind in der Prioritätsunterlage vollständig enthalten und die Erfordernisse der Regel 56 (3) sind erfüllt (siehe A-II, 5.4) - in diesem Fall ändert sich der Anmeldetag nicht. Der Tag der Anmeldung ist daher entweder der Tag der Einreichung fehlender Teile oder der ursprüngliche Tag der Einreichung.

Regel 56

Ansprüche, die auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden (siehe A-III, 15), führen nicht zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags

Regel 58

(siehe A-III, 15), da sie als Änderung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden (siehe VI, 5.3.1).

6.4 Dokumente in einer Nichtamtssprache

Der Recherchenbericht führt ein nicht in einer Amtssprache abgefasstes Dokument nur an, wenn es gute Gründe für die Annahme gibt (z. B. aufgrund von Zeichnungen oder einer Zusammenfassung oder eines korrespondierenden Patents in einer Amtssprache oder aufgrund einer Übersetzung, die der Prüfer selbst oder eine mit der Sprache des Dokuments vertraute Person abgefasst hat), dass es sich um ein maßgebliches Dokument handelt (siehe B-X, 9.1.2 und 9.1.3). Der Prüfer kann das Dokument in der Stellungnahme zur Recherche oder in der Mitteilung nach Art. 94 (3) auf der Basis dieser Gründe angeben. Bestreitet der Anmelder jedoch die Maßgeblichkeit des Dokuments unter Angabe bestimmter Gründe, so hat der Prüfer zu untersuchen, ob es unter Berücksichtigung dieser Gründe und des Weiteren ihm zugänglichen Stands der Technik gerechtfertigt ist, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Wenn ja, so hat er eine Übersetzung des Dokuments (oder lediglich des einschlägigen Teils davon, wenn sich dieser leicht bestimmen lässt) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der Ansicht, dass das Dokument maßgeblich ist, dann hat er dem Anmelder zusammen mit dem nächsten amtlichen Bescheid eine Kopie der Übersetzung zuzusenden.

7. Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen

7.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (3)

Art. 54 (3)
Art. 56
Art. 89
Art. 85

Zum Stand der Technik gehört auch der Inhalt europäischer Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldetag oder dem wirksamen Prioritätstag der zu prüfenden Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem betreffenden Tag liegende Priorität wirksam beanspruchen, aber gemäß Art. 93 an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind. Derartige frühere Anmeldungen gehören jedoch nur insoweit zum Stand der Technik, als es die Neuheit betrifft, und bleiben bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht. Auch hier ist der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) und (3) daher gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe Kapitel V). Unter dem "Inhalt" einer europäischen Anmeldung ist die gesamte Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentansprüche, einschließlich

- i) etwaiger Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (mit Ausnahme von Disclaimern für nicht ausführbare Ausführungsformen),
- ii) etwaiger Merkmale, für die in zulässiger Weise auf andere Dokumente verwiesen wird (siehe II, 4.19, vorletzter Absatz), und
- iii) des Stands der Technik, soweit er eigens beschrieben ist.

Jedoch schließt der "Inhalt" weder irgendwelche Prioritätsunterlagen (durch solche Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit der Prioritätstag für die Offenbarung der europäischen Patentanmeldung wirksam ist (siehe V, 1.2)) noch - in Anbetracht des Art. 85 - die Zusammenfassung (siehe B-XI, 2) ein.

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Anwendung des Art. 54 (3) der Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Betracht zu ziehen ist. Wird eine Anmeldung in einer Sprache eingereicht,

die nicht Amtssprache ist, was nach Art. 14 (2) möglich ist (siehe A-VIII, 1.1), so kann der Fall eintreten, dass Sachverhalte versehentlich nicht mit in die Verfahrenssprache übersetzt und nicht nach Art. 93 in dieser Sprache veröffentlicht werden. Selbst in diesem Fall ist für Zwecke des Art. 54 (3) der Inhalt des ursprünglichen Texts maßgebend.

7.1.1 Erfordernisse

Ob eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung eine kollidierende Anmeldung nach Art. 54 (3) sein kann, richtet sich zunächst nach ihrem Anmeldetag und dem Tag ihrer Veröffentlichung: Ihr Anmeldetag muss vor dem Anmeldetag bzw. dem wirksamen Prioritätstag der in Prüfung befindlichen Anmeldung liegen, und sie muss an oder nach dem betreffenden Tag veröffentlicht worden sein. Wird in der veröffentlichten europäischen Anmeldung eine Priorität beansprucht, so ersetzt der Prioritätstag den Anmeldetag (Art. 89) für denjenigen Gegenstand in der Anmeldung, der der prioritätsbegründenden Anmeldung entspricht. Wurde mit Wirkung von einem vor der Veröffentlichung liegenden Zeitpunkt auf einen Prioritätsanspruch verzichtet oder ging der Prioritätsanspruch auf andere Weise verloren, so ist nicht der Prioritätstag, sondern der Anmeldetag maßgeblich, und zwar auch dann, wenn der Prioritätsanspruch möglicherweise zu einem gültigen Prioritätsrecht geführt hätte.

Ferner muss die kollidierende Anmeldung am Tag ihrer Veröffentlichung noch anhängig gewesen sein (siehe J 5/81, ABl. 4/1982, 155). Ist eine Anmeldung, die vor dem Veröffentlichungstag zurückgenommen oder auf andere Weise ungültig wurde, dennoch veröffentlicht worden, weil die Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen waren, so hat die Veröffentlichung nicht die Wirkung nach Art. 54 (3), sondern nur die Wirkung nach Art. 54 (2). Art. 54 (3) ist so auszulegen, dass die Veröffentlichung einer "gültigen" Anmeldung, d. h. einer am Tag ihrer Veröffentlichung existierenden europäischen Patentanmeldung, gemeint ist.

Änderungen, die nach dem Veröffentlichungstag wirksam werden (z. B. Zurücknahme einer Benennung, Nichtentrichtung von Benennungsgebühren oder Zurücknahme des Prioritätsanspruchs bzw. Verlust des Prioritätsrechts aus anderen Gründen), berühren die Anwendung des Art. 54 (3) nicht (zu den Übergangsvorschriften betreffend Art. 54 (4) EPÜ 1973 siehe III, 8.1).

7.2 Euro-PCT-Anmeldungen

Diese Grundsätze gelten auch für PCT-Anmeldungen, in denen EP bestimmt ist, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. In Art. 153 in Verbindung mit Regel 165 wird klargestellt, dass eine PCT-Anmeldung für die Anwendung des Art. 54 (3) nur dann als Stand der Technik gilt, wenn der PCT-Anmelder die erforderliche Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) entrichtet und die PCT-Anmeldung dem EPA in Deutsch, Englisch oder Französisch vorgelegt hat. (Das bedeutet, dass eine Übersetzung erforderlich ist, wenn die PCT-Anmeldung in Japanisch, Chinesisch, Spanisch, Russisch oder Arabisch veröffentlicht worden ist.)

Art. 153
Regel 165

7.3 Gleiche benannte Staaten

Siehe III, 8.1 zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 auf Anmeldungen, die am 13. Dezember 2007 anhängig sind, und Patente, die an diesem Tag bereits erteilt sind.

7.4 Doppelpatentierung

Im EPÜ wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger europäischer Patentanmeldungen gleichen wirksamen Datums eingegangen. Es ist jedoch ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen, dass ein und derselben Anmelder für eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden. Ein Anmelder kann zwar zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung prüfen lassen, wenn die Patentansprüche einen völlig unterschiedlichen Umfang haben und auf verschiedene Erfindungen gerichtet sind. In dem seltenen Fall, in dem in zwei oder mehreren europäischen Patentanmeldungen des gleichen Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben Staaten endgültig benannt werden, indem die Benennung durch Zahlung der vorgeschriebenen Benennungsgebühren bestätigt wird, und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen (wobei die Patentansprüche in der in VI, 9.1.6 dargelegten Weise kollidieren), ist dem Anmelder jedoch mitzuteilen, dass er entweder eine oder mehrere Anmeldungen so ändern muss, dass sie nicht länger die gleiche Erfindung beanspruchen, oder unter diesen Anmeldungen eine auswählen muss, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll. Sollten zwei derartige Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei verschiedenen Anmeldern eingereicht werden, dann ist jedem zu gestatten, so zu verfahren, als würde es die andere Anmeldung nicht geben.

8. Kollision mit älteren nationalen Rechten

Regel 138

Besteht in einem in der Anmeldung benannten Vertragsstaat ein älteres nationales Recht, so hat der Anmelder mehrere Möglichkeiten zur Vornahme von Änderungen. Erstens kann er in seiner Anmeldung die Benennung des Vertragsstaats zurücknehmen, in dem ein älteres nationales Recht besteht. Zweitens kann er für einen solchen Staat andere Ansprüche einreichen als für die übrigen benannten Staaten. Drittens kann er seinen bestehenden Anspruchssatz so einschränken, dass das ältere nationale Recht davon nicht mehr berührt wird.

Die Änderung der Anmeldung zwecks Berücksichtigung älterer nationaler Rechte sollte weder verlangt noch vorgeschlagen werden (siehe auch III, 8.4). Wurden jedoch die Ansprüche geändert, sollte bei Bedarf die Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen verlangt werden, wenn dadurch Unklarheiten vorgebeugt wird.

9. Neuheit

9.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (2)

Art. 54 (1)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zur Definition des "Standes der Technik" siehe IV, 6. Bei der Prüfung der Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Tätigkeit, siehe IV, 11.8) nicht zulässig, verschiedene Teile des Standes der Technik miteinander zu verbinden. Ebenso wenig ist es zulässig, verschiedene Bestandteile unterschiedlicher Ausführungsformen, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (siehe T 305/87, ABl. 8/191, 429).

Wenn jedoch ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes Dokument verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Haupt-

≡
≡
dokuments anzusehen, sofern das Dokument, auf das verwiesen wird, der Öffentlichkeit am Veröffentlichungstag des Dokuments, das die Verweisung enthält, zugänglich war (siehe T 153/85, ABl. 1-2/1988, 1) (zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) siehe IV, 7.1 und II, 4.19, vorletzter Absatz). Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zwecke der Neuheitsprüfung ist jedoch immer das Datum des Hauptdokuments (siehe IV, 9.3).

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht ausführbare Ausführungsformen ausschließen), und der im Dokument angegebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist, anzusehen.

Ferner ist es zulässig, zur Auslegung eines in einem Dokument verwendeten Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ähnliches Nachschlagewerk heranzuziehen.

≡ 9.2 Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente

Die zum Stand der Technik gehörenden Dokumente sind für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung von Gummi in den Fällen, in denen eindeutig dessen elastische Eigenschaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt ist, neuheitsschädlich für die Benutzung eines elastischen Materials. Die Beschränkung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahin gehend auszulegen, dass sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.

≡ 9.3 Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments

≡
Bei der Ermittlung der Neuheit sollte ein früheres Dokument so verstanden werden, wie es der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments verstanden hat. Mit dem Begriff "maßgeblicher Zeitpunkt" ist im Falle eines vorveröffentlichten Dokuments das Veröffentlichungsdatum und im Falle eines Dokuments gemäß Art. 54 (3) der Anmeldetag oder gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe IV, 7.1) gemeint.

≡ 9.4 Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments

≡
Ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit als Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die darin dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments (siehe IV, 9.3) die technische Lehre, die Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, ABl. 1-2/1990, 22, T 206/83, ABl. 1/1987, 5 und T 491/99, nicht im ABl. veröffentlicht).

Ebenso ist zu beachten, dass eine chemische Verbindung, deren Name oder Formel in einem Dokument des Stands der Technik erwähnt ist, nur dann als bekannt anzusehen ist, wenn die Angaben in dem Dokument – gegebenenfalls zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen zum maß-

geblichen Zeitpunkt des Dokuments - ihre Herstellung und Abtrennung oder, zum Beispiel im Falle einer in der Natur vorkommenden Verbindung, nur ihre Abtrennung ermöglichen.

9.5 Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele

Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu berücksichtigen, dass die Offenbarung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels, das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fällt, nicht vorwegnimmt; neuheitsschädlich ist dagegen die Offenbarung eines speziellen Begriffs für einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten speziellen Begriff einschließt, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neuheitsschädlich für Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung von Nieten ist neuheitsschädlich für Befestigungsmittel als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Befestigungsmittel als Niete.

9.6 Implizite Offenbarung und Parameter

Im Falle eines früheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausführung dessen, was sich aus dem früheren Dokument ergibt, zwangsläufig zu einem Ergebnis gelangt, das unter den Patentanspruch fällt. Einen Einwand wegen mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prüfer jedoch nur dann erheben, wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen der früheren Lehre besteht (bezüglich einer zweiten nicht medizinischen Verwendung siehe jedoch IV, 9.7). Solche Situationen können sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert ist (siehe III, 4.11). Möglicherweise ist in dem einschlägigen Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter erwähnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst völlig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangserzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist zunächst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Kann der Anmelder z. B. durch geeignete Vergleichstests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen, so ist fraglich, ob die Anmeldung alle für die Herstellung von Erzeugnissen, die die in dem Patentanspruch aufgeführten Parameter aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 83).

9.7 Neuheitsprüfung

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte der Prüfer die in III, 4.5 - 4.21 gegebene Anleitung berücksichtigen. Er sollte bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende Angaben über eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung außer Acht gelassen werden sollten (siehe III, 4.13). Beispielsweise würde ein für die Verwendung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu gegenüber dem gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen werden, es sei denn, die erwähnte Verwendung verlangt eine besondere Art des Stoffs (z. B. bestimmte Zusätze), die ihn von der bekannten Art des Stoffs unterscheidet. Das heißt, dass Merkmale, die zwar nicht ausdrücklich genannt werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben sind, berücksichtigt werden sollten (siehe das Beispiel einer "Form für Stahlschmelzen" in III, 4.13). Zu Ansprüchen, die auf eine erste medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe IV, 4.8.

Ferner ist zu beachten, dass ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht medizinische Verwendung), der auf einer technischen Wirkung beruht, dahin gehend auszulegen ist, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält. Ein solcher Anspruch ist hinsichtlich der Neuheit dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (G 2/88, ABl. 4/1990, 93 und G 6/88, ABl. 4/1990, 114). Zu Ansprüchen, die auf eine zweite oder weitere medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe IV, 4.8.

9.8 Auswählerfindungen

Bei Auswählerfindungen geht es um eine Auswahl nicht ausdrücklich erwähnter Einzelelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer größeren bekannten Menge oder einem größeren bekannten Bereich.

- i) Um die Neuheit einer Auswahl zu ermitteln, ist zu entscheiden, ob die ausgewählten Elemente in individualisierter (konkreter) Form im Stand der Technik offenbart sind (siehe T 12/81, ABl. 8/1982, 296). Eine Auswahl aus einer einzelnen Liste konkret offenbarer Elemente verleiht noch keine Neuheit. Muss jedoch eine Auswahl aus zwei oder mehr Listen einer gewissen Länge getroffen werden, um eine spezifische Kombination von Merkmalen zu erhalten, so verleiht die daraus resultierende Merkmalskombination, die im Stand der Technik nicht eigens offenbart ist, Neuheit ("Zwei-Listen-Prinzip"). Beispiele für eine solche Auswahl aus zwei oder mehr Listen sind die Auswahl von:
 - a) chemischen Einzelverbindungen aus einer bekannten generischen Formel, wobei die ausgewählte Verbindung aus der Auswahl spezifischer Substituenten aus zwei oder mehr "Listen" von Substituenten in der bekannten generischen Formel hervorgeht. Dasselbe gilt für spezifische Gemische, die aus der Auswahl einzelner Komponenten aus Listen von Komponenten hervorgehen, die das Gemisch des Stands der Technik bilden.
 - b) Ausgangsmaterialien für die Herstellung eines Endprodukts
 - c) Teilbereichen mehrerer Parameter aus entsprechenden bekannten Bereichen
- ii) Ein aus einem größeren Zahlenbereich des Stands der Technik ausgewählter Teilbereich gilt als neu, wenn jedes der drei folgenden Kriterien erfüllt ist (siehe T 198/84, ABl. 7/1985, 209; T 279/89, nicht im ABl. veröffentlicht):
 - a) Der ausgewählte Teilbereich ist im Vergleich zu dem bekannten Bereich eng,
 - b) der ausgewählte Teilbereich hat genügend Abstand von konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs und
 - c) der ausgewählte Bereich ist kein willkürlicher Ausschnitt des Stands der Technik, d. h. keine bloße Ausführungsform des Stands der Technik, sondern eine andere Erfindung (gezielte Auswahl, neue technische Lehre).

Ein nur im beanspruchten Teilbereich auftretender Effekt verleiht diesem Teilbereich noch keine Neuheit. Ein technischer Effekt, der im ausgewählten Teilbereich, aber nicht im gesamten bekannten Bereich auftritt, kann aber eine Bestätigung dafür sein, dass das Kriterium c) erfüllt ist, d. h. dass die Erfindung neu und nicht nur ein Ausschnitt des Stands der Technik ist. Die Bedeutung der Begriffe "eng" und "genügend Abstand" ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Der neue technische Effekt, der in dem ausgewählten Bereich auftritt, kann aber eine Bestätigung dafür sein, dass das Kriterium c) erfüllt ist, d. h. dass die Erfindung neu und nicht nur ein Ausschnitt des Stands der Technik ist. Die Bedeutung der Begriffe "eng" und "genügend Abstand" ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Der neue technische Effekt, der in dem ausgewählten Bereich auftritt, kann auch derselbe sein, der mit dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem stärkeren Ausmaß.

- iii) Bei sich überschneidenden Bereichen (z. B. Zahlenbereichen, chemischen Formeln) des beanspruchten Gegenstands und des Stands der Technik gelten für die Neuheitsprüfung dieselben Grundsätze wie in anderen Fällen, beispielsweise bei Auswählerfindungen (siehe T 666/89, ABl. 8/1993, 495). Es muss ermittelt werden, welcher Gegenstand der Öffentlichkeit durch eine Offenbarung im Stand der Technik zugänglich gemacht wurde und somit zum Stand der Technik gehört. In diesem Zusammenhang gilt es nicht nur Beispiele, sondern den gesamten Inhalt der Vorveröffentlichung zu berücksichtigen. Bei sich überschneidenden Bereichen oder Zahlenbereichen physikalischer Parameter sind ausdrücklich erwähnte Eckwerte des bekannten Bereichs, ausdrücklich erwähnte Zwischenwerte oder ein konkretes Beispiel des Stands der Technik im Überschneidungsbereich neuheitsschädlich. Es reicht nicht aus, bestimmte neuheitsschädliche Werte, die aus dem Bereich des Stands der Technik bekannt sind, auszuschließen, sondern es ist auch zu prüfen, ob der Fachmann unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten sowie des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ernsthaft erwogen hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden. Kann dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden, so ist auf mangelnde Neuheit zu schließen. In der Sache T 26/85 (ABl. 1-2/1990, 22) konnte der Fachmann nicht ernsthaft erwägen, im Überschneidungsbereich zu arbeiten, da der Stand der Technik überraschenderweise eine begründete Feststellung enthielt, die ihn eindeutig davon abgehalten hätte, diesen Bereich zu wählen, obwohl er im Stand der Technik beansprucht war. Die in Ziffer ii) genannten Kriterien können analog für die Neuheitsprüfung von sich überschneidenden Zahlenbereichen verwendet werden (siehe T 17/85, ABl. 12/1986, 406). Bei sich überschneidenden chemischen Formeln kann die Neuheit bejaht werden, wenn sich der beanspruchte Gegenstand im Überschneidungsbereich durch ein neues technisches Element (neue technische Lehre) vom Stand der Technik unterscheidet, vgl. T 12/90, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe, nicht im ABl. veröffentlicht, wie z. B. bei einem spezifisch ausgewählten chemischen Rest, der im Überschneidungsbereich allgemein vom Stand der Technik abgedeckt wird, aber im bekannten Dokument nicht individualisiert ist. Trifft dies nicht zu, ist zu prüfen, ob der Fachmann ernsthaft erwägen würde, im Überschneidungsbereich zu arbeiten bzw. ob er annehmen würde, dass der Überschneidungsbereich direkt und unmissverständlich im

Stand der Technik impliziert ist (siehe z. B. T 536/95, nicht im ABl. veröffentlicht). Kann dies bejaht werden, so liegt keine Neuheit vor.

10. Unschädliche Offenbarungen

10.1 Allgemeines

Es gibt nur zwei spezielle Fälle, in denen eine frühere Offenbarung der Erfindung als Stand der Technik außer Betracht bleibt, nämlich wenn die Offenbarung unmittelbar oder mittelbar zurückgeht: Art. 55 (1)

- i) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers, beispielsweise wenn die vom Anmelder stammende Erfindung gegen dessen Willen offenbart wurde, oder Art. 55 (1) a)
- ii) auf die Schaustellung der Erfindung durch den Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger auf einer amtlich anerkannten Ausstellung im Sinne des Art. 55 (1) b). Art. 55 (1) b)

10.2 Frist

Eine wesentliche Voraussetzung ist in den Fällen i) und ii), dass die betreffende Offenbarung nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist. Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend, nicht der Prioritätstag (siehe G 3/98, ABl. 2/2001, 62 und G 2/99, ABl. 2/2001, 83).

10.3 Offensichtlicher Missbrauch

Im Fall i) kann die Offenbarung durch ein veröffentlichtes Dokument oder auf andere Weise erfolgt sein. Im Sonderfall kann die Offenbarung durch eine europäische Patentanmeldung mit einem früheren Prioritätstag erfolgt sein. Beispielsweise kann eine Person B, der in vertraulicher Weise über die Erfindung von A berichtet worden ist, selbst ein Patent für diese Erfindung beantragen. Ist dies der Fall, so steht die Offenbarung, die sich aus der Veröffentlichung der Anmeldung von B ergibt, den Rechten von A nicht entgegen, sofern A bereits eine Anmeldung eingereicht hat oder innerhalb von sechs Monaten nach einer solchen Veröffentlichung einreicht. Nach Art. 61 ist B auf jeden Fall nicht berechtigt, seine Anmeldung weiterzuverfolgen (siehe VI, 9.2).

Ein "offensichtlicher Missbrauch" liegt dann vor, wenn derjenige, der die Erfindung offenbart, entweder vorsätzlich einen Schaden verursachen will oder weiß oder vermutet, dass sich aus dieser Offenbarung ein Schaden ergibt oder ergeben könnte (siehe T 585/92, ABl. 3/1996, 129).

10.4 Internationale Ausstellung

Im Fall ii) muss die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach Offenbarung der Erfindung auf der Ausstellung eingereicht worden sein, wenn die Schaustellung der Anmeldung nicht schaden soll. Ferner muss der Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung angeben, dass die Erfindung zur Schau gestellt worden ist, und innerhalb von vier Monaten auch eine Bescheinigung mit den nach Regel 25 geforderten Angaben einreichen (siehe A-IV, 3). Die anerkannten Ausstellungen werden im Amtsblatt veröffentlicht. Art. 55 (2)
Regel 25

11. Erfinderische Tätigkeit

11.1 Allgemeines

Art. 56

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind unterschiedliche Kriterien. Neuheit liegt vor, wenn ein Unterschied zwischen der Erfindung und dem bisherigen Stand der Technik besteht. Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn Neuheit vorliegt.

11.2 Stand der Technik; Anmeldetag

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gilt als "Stand der Technik" die in Art. 54 (2) hierfür festgelegte Definition (siehe IV, 6). Sie ist so auszulegen, dass als Stand der Technik Informationen gelten, die für ein bestimmtes Gebiet der Technik relevant sind (T 172/03, nicht im ABl. veröffentlicht). Der Stand der Technik umfasst dabei nicht die in Art. 54 (3) genannten später veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen. Wie in IV, 6.3 erwähnt, ist der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe Kapitel V).

11.3 Fachmann

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen Mann der Praxis auf einem bestimmten Gebiet der Technik handelt, der darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, was zum "Stand der Technik" gehört, insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang hatte und über die normalen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügte. Veranlasst die Aufgabe den Fachmann, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann auf diesem Gebiet der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Daher sind das Wissen und Können dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, zugrunde zu legen (siehe T 32/81, ABl. 6/1982, 225). Es kann auch Fälle geben, in denen es zweckmäßig ist, eher an Personengruppen, beispielsweise ein Forschungs- oder Produktionsteam, zu denken als an eine Einzelperson. Dies könnte beispielsweise für gewisse fortgeschrittene Technologien, wie Datenverarbeitungs- oder Telefonanlagen, und für hoch spezialisierte Verfahren, wie die kommerzielle Produktion integrierter Schaltungen oder komplexer chemischer Stoffe, zutreffen.

11.4 Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist demnach zu prüfen, ob sich für einen Fachmann vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des betreffenden Patentanspruchs in naheliegender Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der Technik ergeben hätte, was unter den Patentanspruch fällt. Ist dies der Fall, so ist der betreffende Patentanspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise" bezeichnet etwas, das nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die Ausübung einer Geschicklichkeit oder einer Fähigkeit abverlangt, die über das bei einem Fachmann voraussetzbare Maß hinausgeht. Bei der

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit (siehe IV, 9.3) zulässig, veröffentlichte Dokumente im Licht der späteren Erkenntnisse auszulegen und den Wissensstand zu berücksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen zum Zeitpunkt des wirksamen Anmelde- oder Prioritätstags der beanspruchten Erfindung zugänglich ist.

11.5 Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung

Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten. Besteht ein Anspruch aus einer "**Kombination von Merkmalen**", so ist die Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination für sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb" auch der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn dagegen der Anspruch auf eine bloße "**Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung**" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombination gerichtet ist, genügt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale naheliegend sind, um zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merkmale nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (siehe IV, 11.7.2, letzter Absatz). Eine Gruppe technischer Merkmale gilt als eine Kombination von Merkmalen, wenn sich durch die funktionelle Wechselwirkung zwischen den Merkmalen ein kombinatorischer technischer Effekt ergibt, der anders ausfällt als die Summe der technischen Wirkungen der Einzelmerkmale, z. B. größer. Mit anderen Worten: Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Merkmalen müssen einen Synergieeffekt hervorbringen. Liegt ein solcher nicht vor, so handelt es sich um eine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen (siehe T 389/86, ABI. 3/1988, 87).

Beispielsweise ist die technische Wirkung eines einzelnen Transistors im Wesentlichen die eines elektronischen Schalters. Mehrere zu einem Mikroprozessor verbundene Transistoren dagegen wirken in synergistischer Weise zusammen und erzeugen technische Wirkungen, z. B. die Verarbeitung von Daten, die weit über die Summe der technischen Wirkung der Einzeltransistoren hinausgehen (siehe auch IV- Anlage 2).

11.6 Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale gerichtet sein sollte (und beispielsweise nicht nur auf eine Idee), muss der Prüfer bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, beachten, dass es verschiedene Wege gibt, auf denen der Fachmann zu einer Erfindung gelangen kann. Eine Erfindung kann beispielsweise auf Folgendem beruhen:

- i) Angabe einer neuen Idee oder einer bisher unerkannten zu lösenden Aufgabe (wobei die Lösung naheliegend ist, sobald die Aufgabe klar dargelegt worden ist)

Beispiel: Der Anmelder hat in geeigneten Versuchen herausgefunden, dass die Wirkung einer bekannten chemischen Zusammensetzung nach längerer Lagerung nicht mehr befriedigend ist, wobei die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend erscheint (siehe T 2/83, ABI. 6/1984, 265).

- ii) Ersinnen einer Lösung für ein bekanntes Problem

Beispiel: Das Problem der bleibenden Kennzeichnung von Vieh, beispielsweise Kühen, ohne den Tieren Schmerz zuzufügen oder deren Fell zu beschädigen, stellt sich seit Beginn der Viehzucht. Die Lösung ("Gefrier-Kennzeichnung") besteht darin, die Entdeckung der Tatsache zu nutzen, dass dem Fell durch Gefrieren auf Dauer Pigment entzogen werden kann.

- iii) Einsicht in die Ursache eines beobachteten Phänomens (wobei die praktische Nutzung dieses Phänomens dann naheliegend ist)

Beispiel: Es wird festgestellt, dass der angenehme Geschmack von Butter durch geringfügige Mengen eines besonderen Bestandteils verursacht wird. Sobald diese Einsicht gewonnen wurde, ist die technische Nutzung, die in der Beigabe dieses Bestandteils zu Margarine besteht, naheliegend.

Viele Erfindungen basieren natürlich auf einer Kombination der obigen Möglichkeiten, beispielsweise können sowohl das Gewinnen einer Einsicht in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht erfinderische Fähigkeiten erfordern.

11.7 Aufgabe-Lösungs-Ansatz

In der Praxis sollte der Prüfer im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in der Regel nach dem so genannten Konzept "**Aufgabe-Lösungs-Ansatz**" vorgehen.

Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:

- i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik",
- ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe" und
- iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

11.7.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik

Unter dem nächstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine naheliegende Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. Die erste Überlegung bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist die, dass er auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet oder zumindest demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung oder einem eng verwandten Gebiet zuzuordnen sein sollte. In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen (siehe T 606/89, nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

Der nächstliegende Stand der Technik ist aus der Sicht des Fachmanns am Tag vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag der beanspruchten Erfindung zu beurteilen.

Bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist zu berücksichtigen, was der Anmelder in seiner Beschreibung und den Patentansprüchen selbst als bekannt angibt. All diese Angaben über den bekannten Stand der Technik sind vom Prüfer als richtig anzusehen, es sei denn, der Anmelder erklärt, dass er sich geirrt hat (siehe VI, 8.2).

11.7.2 Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe

In der zweiten Phase wird die zu lösende **technische Aufgabe** objektiv bestimmt. Hierfür werden die Anmeldung (oder das Patent), der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als **Unterscheidungsmerkmal(e)** der Erfindung bezeichnet werden), und anschließend wird die technische Aufgabe formuliert.

Merkmale, die offensichtlich für sich allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen nicht zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen, sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit irrelevant (siehe T 641/00, ABI. 7/2003, 352). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nichttechnischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet (siehe T 931/95, ABI. 10/2001, 441).

Wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nicht technischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (T 641/00, ABI. 7/2003, 352 und T 172/03, nicht im ABI. veröffentlicht).

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes besteht die technische Aufgabe darin, über die Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik die technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung über den nächstliegenden Stand der Technik mit sich bringt. Die so definierte technische Aufgabe wird oft als "**objektive technische Aufgabe**" bezeichnet.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht möglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als "die Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umständen neu formuliert werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv festgestellten Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem dem Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden kann. Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht angeführten Stands der Technik kann die Erfindung in ein völlig anderes Licht gerückt werden als beim Lesen der Anmeldungsunterlagen allein.

Inwieweit eine solche Neuformulierung der technischen Aufgabe möglich ist, muss entsprechend dem Sachverhalt im Einzelfall beurteilt werden. Grundsätzlich kann jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist (siehe T 386/89, nicht im ABI. veröffentlicht). Es können auch neue Wirkungen herangezogen werden, über die der Anmelder erst im Verfahren berichtet, sofern für den Fachmann erkennbar ist, dass diese Wirkungen in der ursprünglich gestellten Auf-

gabe impliziert sind oder mit ihr im Zusammenhang stehen (siehe IV, 11.10 und T 184/82, ABl. 6/1984, 261).

Hinzuweisen ist darauf, dass die technische Aufgabe einer Erfindung so zu formulieren ist, dass sie keine technischen Lösungsansätze enthält, denn das Einbeziehen eines Teils eines technischen Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muss bei der Bewertung des Stands der Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangsläufig zu einer retrospektiven Betrachtungsweise der erfinderischen Tätigkeit führen (siehe T 229/85, ABl. 6/1987, 237).

Der Begriff "technische Aufgabe" sollte jedoch weit ausgelegt werden; er impliziert nicht notwendigerweise, dass die technische Lösung eine technische Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik bringt. So könnte die Aufgabe einfach darin bestehen, nach einer Alternative zu einer bekannten Vorrichtung oder einem bekannten Verfahren zu suchen, das die gleichen oder ähnliche Wirkungen hat oder kostengünstiger ist.

Manchmal muss die objektive technische Aufgabe als Aneinanderreihung verschiedener "**Teilaufgaben**" gesehen werden. Das ist der Fall, wenn alle Unterscheidungsmerkmale in Kombination miteinander keine technische Wirkung erzielen, sondern vielmehr eine Reihe von Teilaufgaben unabhängig voneinander durch verschiedene Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen gelöst werden (siehe IV, 11.8 und T 389/86, ABl. 3/1988, 87).

11.7.3 "Could/would approach"

In der dritten Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen **würde** (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird (siehe IV, 11.4).

Mit anderen Worten geht es nicht darum, ob der Fachmann durch eine Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern darum, ob er tatsächlich dahin gelangt **wäre**, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste in der Hoffnung, dadurch die objektive technische Aufgabe zu lösen, bzw. in der Erwartung, eine Verbesserung oder einen Vorteil zu erzielen (siehe T 2/83, ABl. 6/1984, 265). Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des zu prüfenden Anspruchs für den Fachmann der Fall gewesen sein.

11.8 Verbindung von Dokumenten des Stands der Technik

Es ist zulässig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen Vorbenutzung) mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein.

Ein anderer Fall liegt vor, wenn die Erfindung verschiedene, voneinander unabhängige "Teilaufgaben" löst (siehe IV, 11.5 und 11.7.2). Dann ist nämlich für jede Teilaufgabe separat zu beurteilen, ob die die Teilaufgabe

lösende Merkmalkombination in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleitbar ist. Dementsprechend kann der nächstliegende Stand der Technik für jede Teilaufgabe mit einem anderen Dokument zu verknüpfen sein (siehe T 389/86, ABI. 3/1988, 87). Damit der Gegenstand des Patentanspruchs erfinderisch ist, genügt es jedoch, wenn eine dieser Merkmalkombinationen eine erfinderische Tätigkeit voraussetzt.

Bei der Beantwortung der Frage, ob die Verknüpfung zweier oder mehrerer verschiedener Offenbarungen naheliegend ist, sollte der Prüfer insbesondere auch Folgendes berücksichtigen:

- i) Ist der Inhalt der Offenbarungen (z. B. der Dokumente) dergestalt, dass es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass der Fachmann, wenn er sich mit der durch die Erfindung gelösten Aufgabe befasst, diese miteinander in Verbindung bringen würde? Wenn beispielsweise zwei gemeinsam in Betracht gezogene Offenbarungen in der Praxis nicht ohne Weiteres in Verbindung gebracht werden können, weil für die Erfindung wesentliche offenbarte Merkmale miteinander nicht vereinbar sind, so sollte das Verbinden dieser Offenbarungen normalerweise nicht als naheliegend betrachtet werden.
- ii) Stammen die Offenbarungen, z. B. die Dokumente, aus ähnlichen, benachbarten oder weit auseinander liegenden Gebieten der Technik?
- iii) Die Verknüpfung zweier oder mehrerer Teile desselben Dokuments wäre naheliegend, wenn es für einen Fachmann einen Anhaltspunkt dafür gäbe, diese Teile miteinander in Zusammenhang zu bringen. Es wäre in der Regel auch naheliegend, einen bekannten Leitfaden oder ein Standardnachschlagewerk mit einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument in Verbindung zu bringen; dies ist lediglich ein Sonderfall für die allgemeine Auffassung, dass es naheliegend ist, die Lehre aus einem oder mehreren Dokumenten mit dem **allgemein üblichen Wissensstand** auf dem betreffenden Gebiet in Verbindung zu bringen. Es wäre generell gesprochen auch naheliegend, zwei Dokumente miteinander in Verbindung zu bringen, von denen eines eine klare, unmissverständliche Bezugnahme auf das andere enthält (zu Bezugnahmen, die als Bestandteil der Offenbarung gelten, siehe 7.1 und 9.1). Bei der Feststellung, ob es zulässig ist, ein Dokument mit einem Teil des Stands der Technik in Verbindung zu bringen, der der Öffentlichkeit in anderer Weise, beispielsweise durch Benutzung, zugänglich gemacht worden ist, gelten ähnliche Erwägungen.

=+

=+

=+

11.9 Indizien

11.9.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl

Ist eine Erfindung das Ergebnis einer vorhersehbaren nachteiligen Änderung des nächstliegenden Stands der Technik, die der Fachmann klar absehen und richtig beurteilen konnte, und ist dieser vorhersehbare Nachteil nicht von einem unerwarteten technischen Vorteil begleitet, so beruht die beanspruchte Erfindung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (siehe T 119/82, ABI. 5/1984, 217 und T 155/85, ABI. 3/1988, 87). Mit anderen Worten: Eine bloße vorhersehbare Verschlechterung des Stands der Technik beinhaltet keine erfinderische Tätigkeit. Wenn diese Verschlechterung jedoch mit einem unerwarteten technischen Vorteil einhergeht,

kann eine erfinderische Tätigkeit vorliegen. Ähnliche Erwägungen gelten für den Fall, dass eine Erfindung bloß das Ergebnis einer willkürlichen, nicht funktionellen Veränderung eines zum Stand der Technik gehörende Gegenstands oder einer rein willkürlichen Auswahl aus einer Fülle möglicher Lösungen ist (siehe T 72/95, nicht im ABl. veröffentlicht, und T 939/92, ABl. 6/1996, 309).

11.9.2 Ex-post-facto-Analyse; überraschender technischer Vorteil

Zu beachten ist, dass auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick naheliegend erscheint, durchaus eine erfinderische Tätigkeit vorliegen kann. Ist eine neue Idee erst einmal beschrieben, so lässt sich oft theoretisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch eine Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der Prüfer sollte sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hüten. Er sollte immer berücksichtigen, dass die bei der Recherche ermittelten Dokumente zwangsläufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung ermittelt wurden. In allen Fällen sollte er versuchen, sich den gesamten Stand der Technik zu vergegenwärtigen, mit dem der Fachmann vor dem Beitrag des Anmelders konfrontiert war; außerdem sollte er versuchen, eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren vorzunehmen. Er sollte alles berücksichtigen, was bereits über den Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder beigebrachten Beweismitteln des Anmelders in angemessener Weise Rechnung tragen. Wenn beispielsweise bei einer Erfindung gezeigt wird, dass sie beträchtlichen technischen Wert hat, insbesondere wenn sie neue und überraschende technische Vorteile bewirkt und nicht nur durch einen Extra- oder Bonuseffekt in einer "Einbahnstraßen-Situation" (siehe unten) erzielt wurde, und wenn dieser technische Vorteil in überzeugender Weise mit einem oder mehreren Merkmalen in Beziehung gesetzt werden kann, die in dem die Erfindung definierenden Patentanspruch enthalten sind, so sollte der Prüfer nicht ohne Weiteres den Einwand erheben, dass bei einem solchen Patentanspruch keine erfinderische Tätigkeit vorliegt.

11.9.3 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt

Eine unerwartete technische Wirkung kann als Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit zu werten sein. Wenn sich jedoch für den Fachmann etwas, das unter den Patentanspruch fällt, bereits in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte, beispielsweise weil aus Mangel an Alternativen eine "Einbahnstraßen-Situation" vorlag, dann ist die unerwartete Wirkung lediglich ein Extra-Effekt, der dem beanspruchten Gegenstand keine erfinderische Qualität verleiht (siehe T 231/97, nicht im ABl. veröffentlicht, und T 192/82, ABl. 9/1984, 415).

11.9.4 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg

Wenn durch die Erfindung eine technische Aufgabe gelöst wird, die die Fachwelt lange Zeit zu lösen versuchte, oder ein seit Langem bestehendes Bedürfnis befriedigt wird, kann das ein Indiz für eine erfinderische Tätigkeit sein.

Der kommerzielle Erfolg allein ist nicht als ein Zeichen erfinderischer Tätigkeit zu betrachten; der Nachweis des unmittelbaren kommerziellen Erfolgs in Verbindung mit dem Nachweis eines seit langer Zeit bestehenden Bedürfnisses ist jedoch relevant, sofern der Prüfer zu der Überzeugung gelangt, dass der Erfolg auf die technischen Merkmale der Erfindung und nicht auf andere Einflüsse (beispielsweise Verkaufsverfahren oder Werbung) zurückzuführen ist.

≡ 11.10 Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel

≡ Die vom Prüfer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden zweckdienlichen Angaben und Beweismittel können in der ursprünglichen Patentanmeldung enthalten sein oder vom Anmelder im Laufe des Verfahrens eingereicht werden (siehe 11.7.2 und VI, 5.3.4, 5.3.5 und 5.3.7).

≡ Werden neue Wirkungen zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit genannt, so ist allerdings stets Vorsicht angebracht. Solche neuen Wirkungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie in der ursprünglich gestellten Aufgabe, wie sie sich aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ergibt, impliziert sind oder zumindest im Zusammenhang mit ihr stehen (siehe auch IV, 11.7.2, T 386/89, nicht im ABI. veröffentlicht, und T 184/82, ABI. 6/1984, 261).

Beispiel für eine solche neue Wirkung:

Die Erfindung in der eingereichten Fassung bezieht sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung mit einer bestimmten Wirksamkeit. Auf den ersten Blick scheint in Anbetracht des einschlägigen Stands der Technik mangelnde erfinderische Tätigkeit vorzuliegen. Später legt der Anmelder neue Beweismittel vor, die zeigen, dass die beanspruchte Zusammensetzung einen unerwarteten Vorteil in Form geringer Toxizität aufweist. In diesem Fall ist es zulässig, die technische Aufgabe neu zu formulieren und den Gesichtspunkt der Toxizität aufzunehmen, denn pharmazeutische Wirksamkeit und Toxizität stehen insofern miteinander im Zusammenhang, als der Fachmann die beiden Gesichtspunkte immer zusammen betrachten würde.

Durch die Neuformulierung der technischen Aufgabe kann es unter Umständen zu einer Änderung oder Hinzufügung der technischen Aufgabe in der Beschreibung kommen. Eine solche Änderung ist allerdings nur dann zulässig, wenn die in VI, 5.3.7 genannten Bedingungen erfüllt werden. In dem obigen Beispiel einer pharmazeutischen Zusammensetzung könnte weder die neu formulierte Aufgabe noch die Angabe über die Toxizität ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) in die Beschreibung aufgenommen werden.

≡ 11.11 Auswahlerfindungen

Der Gegenstand von Auswahlerfindungen unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik darin, dass er ausgewählte Teilmengen oder Teilbereiche darstellt. Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden und gibt es keine Hinweise, die den Fachmann zu der Auswahl führen, so liegt erfinderische Tätigkeit vor (die in dem ausgewählten Bereich auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe sein, wie sie in dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem unerwarteten Ausmaß). Das Kriterium des "ernsthafte Erwägens", das im Zusammenhang mit der Neuheitsprüfung bei sich überschneidenden Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit ist zu ermitteln, ob der Fachmann die Auswahl getroffen bzw. den Überschneidungsbereich gewählt hätte, um das zugrunde liegende technische Problem zu lösen oder weil er sich davon eine Verbesserung oder einen Vorteil erhoffte. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte Gegenstand erfinderische Tätigkeit auf.

11.12 Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien

Ist ein unabhängiger Patentanspruch neu und nicht naheliegend, so braucht nicht geprüft zu werden, ob die von ihm abhängigen Patentansprüche neu und nicht naheliegend sind; hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen das wirksame Datum für den Gegenstand des abhängigen Anspruchs ein späteres ist, als für den unabhängigen Anspruch und Zwischenliteratur in Betracht zu ziehen ist (siehe V, 2.4.3).

Desgleichen muss, wenn ein Patentanspruch für ein Erzeugnis neu und nicht naheliegend ist, auch nicht mehr geprüft werden, ob Patentansprüche für ein Verfahren, das zwangsläufig zur Herstellung des betreffenden Erzeugnisses führt, oder Patentansprüche für eine Verwendung des Erzeugnisses neu und nicht naheliegend sind. Insbesondere Analogieverfahren, d. h. Verfahren, die ansonsten nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, sind trotzdem patentierbar, sofern sie zur Herstellung eines neuen und erfinderischen Erzeugnisses führen (siehe T 119/82, ABl. 5/1984, 217). Zu beachten ist jedoch, dass in Fällen, in denen Erzeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsansprüche verschiedene wirksame Daten haben, in Anbetracht von Dokumenten der Zwischenliteratur dennoch eine separate Prüfung in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit notwendig sein kann.

11.13 Beispiele

In der Anlage zu diesem Kapitel werden Beispiele dafür aufgeführt, wann eine Erfindung als naheliegend anzusehen ist und wann sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Es ist hervorzuheben, dass diese Beispiele nur der Illustration dienen und der in jedem Fall anzuwendende Grundsatz lautet: "War der Gegenstand für einen Fachmann naheliegend?" (siehe IV, 11.7). Die Prüfer sollten nicht versuchen, einen konkreten Fall in eines dieser Beispiele zu zwängen, wenn der Beispielfall nicht eindeutig anwendbar ist. Auch ist die Aufstellung nicht erschöpfend.

KAPITEL IV - Anlage**BEISPIELE FÜR DIE BEURTEILUNG DER ERFINDERISCHEN TÄTIGKEIT - INDIZIEN**
(siehe IV, 11.13)**1. Verwendung von bekannten Maßnahmen?**

1.1 Erfindungen, bei denen die Verwendung von **bekannten Maßnahmen naheliegend** ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen ist

i) Die Lehre eines früheren Dokuments ist unvollständig und wenigstens eine der Möglichkeiten zum "**Ausfüllen dieser Lücke**", auf die der Fachmann zwangsläufig oder ohne Weiteres kommen würde, führt zu der Erfindung.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Baustruktur aus Aluminium. In einem früheren Dokument wurde die gleiche Struktur offenbart und angegeben, dass es sich um ein Leichtbaumaterial handelt, die Verwendung von Aluminium jedoch nicht erwähnt.

ii) Die Erfindung unterscheidet sich vom bisherigen Stand der Technik lediglich durch die Verwendung **bekannter Äquivalente** (mechanischer, elektrischer oder chemischer Art).

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Pumpe, die sich von einer Pumpe bekannter Art lediglich dadurch unterscheidet, dass ihr Antrieb nicht durch einen Elektromotor, sondern einen hydraulischen Motor bewirkt wird.

iii) Die Erfindung besteht lediglich in einer neuartigen Verwendung eines bekannten Stoffs unter Ausnutzung der **bekanntem Eigenschaften** dieses Stoffs.

Beispiel: Waschmittel, das als Reinigungsmittel ein bekanntes Gemisch mit der bekannten Eigenschaft, die Oberflächenspannung von Wasser herabzusetzen, enthält, wobei diese Eigenschaft bereits als eine der wesentlichen Eigenschaften von Reinigungsmitteln bekannt ist.

iv) Die Erfindung besteht darin, dass bei einer bekannten Vorrichtung ein Material durch ein neu entwickeltes Material ersetzt wird, dessen Eigenschaften es für die betreffende Verwendung eindeutig prädestinieren (**analoger Austausch**).

Beispiel: Ein Elektrokabel hat eine Polyethylenhülle, die durch einen Klebstoff mit einem Metallschutz verbunden ist. Die Erfindung besteht in der Verwendung eines bestimmten neu entwickelten Klebstoffs, von dem bekannt ist, dass er sich für die Verbindung von Polymeren mit Metall eignet.

v) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass ein bekanntes technisches Verfahren in einer analogen Situation angewendet wird (**analoge Verwendung**).

Beispiel: Die Erfindung besteht darin, dass eine Impulssteuerung bei einem Elektromotor angewendet wird, der die Hilfseinrichtungen für Förderwagen (wie Gabelstapler) antreibt, wobei die Anwendung dieser Steuerung bei elektrischen Antriebsmotoren von Förderwagen bereits bekannt ist.

1.2 Erfindungen, bei denen die Verwendung von **bekanntem Maßnahmen nicht naheliegend** ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu bejahen ist

i) Bekannte Arbeitsverfahren oder Mittel werden für einen **anderen Zweck** mit neuer, **über-raschender Wirkung** verwendet.

Beispiel: Es ist bekannt, dass man beim **induktiven** Stumpfnahtschweißen mit Hochfrequenzenergie arbeiten kann. Dementsprechend sollte es naheliegend sein, dass Hochfrequenzenergie mit ähnlicher Wirkung auch beim **konduktiven** Stumpfnahtschweißen eingesetzt werden kann. Würde man aber Hochfrequenzenergie zum kontinuierlichen konduktiven Stumpfnahtschweißen von nicht entzünderten Blechen verwenden (das Entfernen der Zunderschicht ist beim konduktiven Schweißen normalerweise notwendig, um eine Lichtbogenbildung zwischen Schleifkontakt und Blech zu vermeiden), so würde man die unerwartete zusätzliche Wirkung erzielen, dass sich die Entzündung als unnötig erweist, da bei Hochfrequenz der Strom über die ein Dielektrikum bildende Zunderschicht vorwiegend kapazitiv zugeführt wird. In diesem Fall läge somit eine erfinderische Tätigkeit vor.

- ii) Durch die neuartige Verwendung einer bekannten Vorrichtung oder eines bekannten Mittels lassen sich **technische Schwierigkeiten überwinden**, die im Wege normaler technischer Verfahren nicht behebbar waren.

Beispiel: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die als Träger für Gasbehälter und zur Steuerung des Hebens und Senkens von Gasbehältern dient, wodurch das bisherige äußere Führungsgerüst hinfällig wird. Eine gleichartige Vorrichtung war bereits als Träger für Trockendocks und Pontons bekannt; bei der Anwendung einer solchen Vorrichtung bei Gasbehältern waren jedoch praktische Schwierigkeiten zu überwinden, die bei den bekannten Anwendungen nicht auftraten.

2. Naheliegende Kombination von Merkmalen?

2.1 Naheliegende und somit **nicht erfinderische Kombination** von Merkmalen:

Die Erfindung besteht lediglich in der **Aneinanderreihung** oder Nebeneinanderstellung bekannter Vorrichtungen oder Verfahren, die jeweils auf normale Art und Weise funktionieren, wobei sich keine erfinderische funktionelle Wechselwirkung ergibt.

Beispiel: Eine Maschine zur Wurstherstellung besteht aus einem Fleischwolf bekannter Art und einer Füllmaschine bekannter Art, die nebeneinander angeordnet sind.

2.2 Nicht naheliegende und somit **erfinderische Kombination** von Merkmalen:

Die Kombinationsmerkmale unterstützen sich in ihrer Wirkung gegenseitig derart, dass ein neues technisches Ergebnis erreicht wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Einzelmerkmale jeweils für sich vollständig oder teilweise bekannt sind. Wenn jedoch die Kombination der Merkmale ein Bonuseffekt ist, der sich z. B. aus einer "Einbahnstraßen-Situation" ergibt, hat die Kombination möglicherweise keinen erfinderischen Charakter.

Beispiel: Ein Arzneimittelgemisch besteht aus einem schmerzstillenden Mittel (Analgetikum) und einem Beruhigungsmittel (Sedativum). Es wurde gefunden, dass sich die schmerzstillende Wirkung des Analgetikums durch den Zusatz des im Wesentlichen keine schmerzstillende Wirkung aufweisenden Sedativums in einer Weise verstärkt, die aufgrund der bekannten Eigenschaften der Wirkstoffe nicht vorherzusehen war.

3. Naheliegende Auswahl?

3.1 Naheliegende und somit **nicht erfinderische Auswahl** aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten

- i) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass aus einer Reihe **gleichartiger Alternativen** eine Auswahl getroffen wird.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein bekanntes chemisches Verfahren, bei dem bekannt ist, dass dem Reaktionsgemisch auf elektrischem Wege Wärme zugeführt wird. Es gibt eine Reihe bekannter Alternativen für eine derartige Wärmezufuhr, und die Erfindung besteht lediglich in der Wahl einer Alternative.

- ii) Die Erfindung besteht darin, dass bestimmte Abmessungen, Temperaturbereiche oder andere Parameter aus einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten ausgewählt werden, wobei klar ist, dass man zu diesen Parametern auch durch routinemäßige Erprobung oder Anwendung **normaler Entwicklungsverfahren** gelangen könnte.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Ausführung einer bekannten Reaktion und ist durch eine bestimmte Durchflussgeschwindigkeit eines Inertgases gekennzeichnet. Bei dieser Durchflussgeschwindigkeit handelt es sich jedoch lediglich um ein Ergebnis, zu dem der Fachmann zwangsläufig gelangen würde.

- iii) Die Erfindung ist lediglich das Ergebnis einer **einfachen** direkten **Extrapolation** bereits bekannter Angaben.

Beispiel: Die Erfindung ist gekennzeichnet durch die Verwendung einer spezifizierten Mindestmenge eines Stoffs X in einer Zubereitung Y zur Verbesserung von deren Wärmestabilität; dieses kennzeichnende Merkmal kann durch bloße Extrapolation einer zum Stand der Technik gehörenden linearen Kurve abgeleitet werden, welche die Wärmestabilität zum Gehalt des Stoffs X in Beziehung setzt.

- iv) Die Erfindung besteht lediglich in der **Auswahl** bestimmter chemischer Verbindungen oder Zusammensetzungen (einschließlich Legierungen) **aus einer breiten Palette**.

Beispiel: Der Stand der Technik schließt die Offenbarung einer chemischen Verbindung ein, die durch eine spezifizierte Struktur gekennzeichnet ist, welche eine mit "R" bezeichnete Substituenten-Gruppe enthält. Dieser Substituent "R" ist so angegeben, dass er ganze Bereiche umfassend definierter Gruppen von Radikalen einschließt, z. B. alle Halogen- oder Hydroxy-substituierten oder nicht substituierten Alkyl- oder Aryl-Radikale, auch wenn aus praktischen Gründen nur eine sehr kleine Zahl spezifischer Beispiele angegeben ist. Die Erfindung besteht in der Auswahl eines bestimmten Radikals oder einer bestimmten Gruppe von Radikalen unter denen, die als Substituent "R" bezeichnet werden (wobei das ausgewählte Radikal bzw. die ausgewählte Gruppe von Radikalen im Stand der Technik nicht ausdrücklich offenbart ist, da es sich dann eher um mangelnde Neuheit als um mangelnde erfinderische Tätigkeit handeln würde). Für die sich ergebenden Verbindungen wird

- a) weder in der Beschreibung angegeben noch der Nachweis erbracht, dass sie über vorteilhafte Eigenschaften verfügen, welche die unter den Stand der Technik fallenden Beispiele nicht besitzen, oder
- b) in der Beschreibung angegeben, dass sie im Vergleich zu im Stand der Technik ausdrücklich genannten Verbindungen vorteilhafte Eigenschaften besitzen, wobei es sich aber um Eigenschaften handelt, die ein Fachmann bei solchen Verbindungen erwarten würde, sodass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er die betreffende Auswahl treffen würde.

3.2 Nicht naheliegende und somit **erfinderische Auswahl** aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten

- i) Bei der Erfindung handelt es sich um eine **spezielle Auswahl** bestimmter Verfahrensbedingungen (z. B. Temperatur und Druck) aus einem bekannten Bereich, wobei durch diese Auswahl **unerwartete Wirkungen** hinsichtlich des Verfahrensablaufs oder der Eigenschaften des hergestellten Erzeugnisses erzielt werden.

Beispiel: Bei einem Verfahren, bei dem die Stoffe A und B bei erhöhter Temperatur in den Stoff C umgesetzt werden, ist im Temperaturbereich von 50 bis 130 °C eine mit wachsender Temperatur stetig ansteigende Ausbeute an Stoff C festgestellt worden. Es wurde nun gefunden, dass im bisher nicht näher untersuchten Temperaturbereich von 63 bis 65 °C die Ausbeute an Stoff C erheblich höher ist, als zu erwarten war.

- ii) Die Erfindung besteht in der Auswahl **bestimmter** chemischer Verbindungen oder Zusammensetzungen (einschließlich Legierungen) aus einer breiten Palette, wobei diese Verbindungen oder Zusammensetzungen **unerwartete Vorteile** aufweisen.

Beispiel: Bei dem unter 3.1 iv) gegebenen Beispiel für eine substituierte chemische Verbindung besteht die Erfindung wiederum in der Auswahl des Substituenten "R" aus der Gesamtheit möglicher Radikale, die in der früheren Offenbarung angegeben ist. In diesem Fall umfasst die Auswahl jedoch nicht nur einen bestimmten Bereich der möglichen Palette und führt nicht nur zu Verbindungen, deren vorteilhafte Eigenschaften nachgewiesen werden können (siehe IV, 11.10 und VI, 5.3.5), sondern es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die den Fachmann veranlassen würden, gerade diese spezielle und keine andere Auswahl zu treffen, um die vorteilhaften Eigenschaften zu erzielen.



4. Überwindung eines technischen Vorurteils?

In der Regel liegt eine erfinderische Tätigkeit vor, wenn der Fachmann aufgrund des Stands der Technik veranlasst wird, andere Wege einzuschlagen als das durch die Erfindung vorgeschlagene Vorgehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Fachmann die Durchführung von Versuchen nicht einmal in Betracht ziehen würde, um festzustellen, ob es sich hierbei um Alternativen zu den bisher bekannten Möglichkeiten der Überwindung eines tatsächlichen oder vermeintlichen technischen Hindernisses handelt.


Beispiel: Kohlensäurehaltige Getränke werden nach erfolgter Sterilisierung im heißen Zustand in sterilisierte Flaschen abgefüllt. Bei einem solchen Verfahren bestand die allgemeine Auffassung, dass das eingefüllte Getränk sofort nach dem Entfernen der Flasche aus der Füllvorrichtung automatisch gegenüber der Außenatmosphäre abgeschirmt werden müsse, um ein Heraussprudeln des eingefüllten Getränks zu vermeiden. Ein Verfahren, bei dem genauso vorgegangen wird, keine Vorkehrungen zur Abschirmung gegenüber der Außenatmosphäre getroffen werden (weil nämlich keine getroffen zu werden brauchen), wäre daher eine Erfindung.

KAPITEL V


PRIORITÄT

1. Prioritätsrecht


1.1 Anmeldetag als wirksames Datum

 Nach Art. 80 erhält eine europäische Patentanmeldung als Anmeldetag den Tag, an dem sie die Erfordernisse der Regel 40 EPÜ oder, wenn sie nach dem PCT eingereicht wird, die Erfordernisse des Art. 11 PCT erfüllt. Dieser Tag ändert sich nicht, abgesehen von den in Regel 56 EPÜ und in Art. 14 (2) PCT vorgesehenen besonderen Fällen nachträglich eingereichter Zeichnungen oder nachträglich eingereichter Teile der Beschreibung.

Regel 40


 Der Anmeldetag kann das einzige wirksame Datum der Anmeldung sein. Es ist wichtig für die Festlegung des Tags, an dem bestimmte Fristen ablaufen (z. B. die Frist für die Erfindernennung nach Regel 60, zur Bestimmung des für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Anmeldegegenstands maßgebenden Stands der Technik und im Falle des Art. 60 (2) zur Entscheidung der Frage, für welche von zwei oder mehreren europäischen Anmeldungen, die von verschiedenen Personen für die gleiche Erfindung eingereicht worden sind, ein Patent zu erteilen ist.

1.2 Prioritätstag als wirksames Datum

 In vielen Fällen wird jedoch für eine europäische Anmeldung die Priorität des Anmeldetags einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden. In diesen Fällen ist der Prioritätstag (d. h. der Tag der Einreichung der früheren Anmeldung) für die im vorstehenden Abschnitt genannten Zwecke wirksam.


Art. 89

1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität

 Damit ein Prioritätsanspruch gültig ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Art. 87 (1)
Art. 87 (5)

- i) Die frühere Anmeldung muss in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft ein Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) oder in einem Staat eingereicht worden sein, der mit dem Patentamt eine gleichwertige bilaterale oder multilaterale Übereinkunft getroffen hat (solche Verträge sind bisher noch nicht geschlossen worden).
- ii) Die frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, muss vom Anmelder des europäischen Patents oder seinem Rechtsvorgänger eingereicht worden sein.
- iii) Die frühere Anmeldung darf nicht früher als 12 Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden sein.
- iv) Die frühere Anmeldung muss die "erste Anmeldung" gewesen sein, die für dieselbe Erfindung eingereicht wurde, auf die sich die europäische Anmeldung bezieht (siehe V, 1.4 und 1.4.1).

 Mit Bezug auf i) bedeuten die Worte "in einem oder mit Wirkung für einen" Staat der Pariser Verbandsübereinkunft oder ein Mitglied der WTO, dass die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung, einer früheren europäi-

Art. 87 (2)
Art. 87 (3)

schen Anmeldung oder einer früheren PCT-Anmeldung in Anspruch genommen werden kann. Ist die frühere Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen EPÜ-Vertragsstaat eingereicht worden, so kann dieser Vertragsstaat auch in der europäischen Anmeldung benannt werden. Die frühere Anmeldung kann ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikatbetreffen. Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt (siehe J 15/80, ABl. 7/1981, 213). Soweit der Inhalt der Anmeldung ausgereicht hat, um einen Anmeldetag festzulegen, kann diese Anmeldung für die Inanspruchnahme einer Priorität herangezogen werden, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; sie kann beispielsweise in der Folge fallen gelassen oder zurückgewiesen werden.

Hinsichtlich ii) und iii) siehe A-III, 6.1 bzw. 6.6.

Art. 87 (1)

Mit Bezug auf iv) ist der Ausdruck "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) so auszulegen, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für den Gegenstand eines Anspruchs in einer europäischen Patentanmeldung 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. Das bedeutet, dass die spezifische Merkmalskombination dieses Anspruchs zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muss (siehe V, 2.2 und G 2/98, ABl. 10/2001, 413).

1.4 Erste Anmeldung

Art. 87 (1)

Als Priorität muss der Anmeldetag der "ersten Anmeldung", d. h. der Anmeldung beansprucht werden, in der der Gegenstand der europäischen Anmeldung erstmals ganz oder teilweise offenbart wurde. Stellt sich heraus, dass die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht die erste Anmeldung in diesem Sinne ist, sondern der betreffende Gegenstand ganz oder teilweise in einer noch früheren Anmeldung offenbart ist, die von demselben Anmelder oder seinem Rechtsvorgänger eingereicht wurde, so ist der Prioritätsanspruch insoweit ungültig, als der Gegenstand bereits in der noch früheren Anmeldung offenbart ist (siehe V, 1.4.1).

Soweit der Prioritätsanspruch ungültig ist, gilt als wirksames Datum der europäischen Anmeldung ihr Anmeldetag. Der bereits früher offenbarte Gegenstand der europäischen Anmeldung ist nicht neu, wenn die oben genannte noch frühere Anmeldung vor dem wirksamen Datum der europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde (Art. 54 (2)) oder wenn die noch frühere Anmeldung ebenfalls eine europäische Anmeldung ist, die an oder nach dem wirksamen Datum der neuen europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde (Art. 54 (3)).

1.4.1 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung

Art. 87 (4)

Eine jüngere Anmeldung für denselben Gegenstand, die in oder mit Wirkung für denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO eingereicht worden ist, wird für Prioritätszwecke als "erste Anmeldung" angesehen, wenn bei Einreichung dieser jüngeren Anmeldung die noch frühere Anmeldung zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden war, und zwar, bevor sie öffentlich ausgelegt wurde und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind, und wenn sie nicht Grundlage für die Inanspruchnahme einer Priorität war. Das EPA wird auf diese Frage nur dann eingehen, wenn der Nachweis dafür erbracht worden ist, dass eine noch frühere Anmeldung bestanden hat, wie beispielsweise im Fall der Teilfortsetzung einer früheren Anmeldung in den Vereinigten Staaten.

In Fällen, in denen eindeutig ist, dass eine noch frühere Anmeldung für denselben Gegenstand besteht, und in denen das Prioritätsrecht in Anbetracht des zwischenzeitlichen Stands der Technik wichtig ist (siehe V, 2.1), ist vom Anmelder zu verlangen, dass er durch einen Beleg der betreffenden Behörde (in der Regel das nationale Patentamt) den Nachweis dafür erbringt, dass keine Rechte aus der noch früheren Anmeldung in Bezug auf den Gegenstand der zu prüfenden Anmeldung bestehen geblieben sind.

1.5 Mehrere Prioritäten

"Mehrere Prioritäten können in Anspruch genommen werden", d. h. für eine europäische Anmeldung können Prioritätsrechte in Anspruch genommen werden, die auf mehr als einer früheren Anmeldung basieren. Die frühere Anmeldung kann in demselben oder mit Wirkung für denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO oder aber in verschiedenen oder mit Wirkung für verschiedene Staaten oder Mitglieder der WTO eingereicht worden sein, doch darf die früheste Anmeldung in jedem Fall nicht früher als 12 Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden sein. Der Gegenstand einer europäischen Anmeldung erhält den Prioritätstag der frühesten prioritätsbegründenden Anmeldung, in der er offenbart ist. Werden zum Beispiel in der europäischen Anmeldung zwei Ausführungsformen (A und B) einer Erfindung beschrieben und beansprucht, wobei A in einer französischen Anmeldung und B in einer deutschen Anmeldung offenbart worden ist und beide Anmeldungen innerhalb der vorausgegangenen 12 Monate eingereicht worden sind, so können sowohl der Prioritätstag der französischen Anmeldung als auch der der deutschen Anmeldung für die entsprechenden Teile der europäischen Anmeldung in Anspruch genommen werden; die Ausführungsform A erhält den französischen und die Ausführungsform B den deutschen Prioritätstag als wirksames Datum. Werden die Ausführungsformen A und B als Alternativen in einem einzigen Patentanspruch beansprucht, so erhalten diese Alternativen gleichermaßen die verschiedenen Prioritätstage als wirksames Datum. Basiert dagegen eine europäische Anmeldung auf einer früheren Anmeldung, die ein Merkmal C offenbart, und auf einer zweiten früheren Anmeldung, die ein Merkmal D offenbart, von denen aber keine die Kombination von C und D offenbart, so kann für diese Kombination lediglich der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung selbst beansprucht werden. Mit anderen Worten, es ist nicht zulässig, Prioritätsunterlagen "mosaikartig" zusammenzufassen. Ein Ausnahmefall könnte vorliegen, wenn in einer Prioritätsunterlage auf eine andere verwiesen und ausdrücklich angegeben wird, dass Merkmale aus den beiden Unterlagen auf eine bestimmte Art und Weise kombiniert werden können.

Art. 88 (2)

Art. 88 (3)

2. Festlegung der Prioritätstage

2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts

In der Regel sollte der Prüfer die Gültigkeit eines Prioritätsrechts nicht nachprüfen. Das Prioritätsrecht wird jedoch wichtig, wenn ein Stand der Technik in Erwägung zu ziehen ist, der im Sinne des Art. 54 (2) der Öffentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Prioritätstag und vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist (z. B. Zwischenliteratur, siehe IV, 6.3), oder wenn der Inhalt der europäischen Patentanmeldung ganz oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen europäischen Patentanmeldung im Sinne des Art. 54 (3) übereinstimmt, wobei für diese andere Anmeldung ein Prioritätstag beansprucht wird, der innerhalb des vorge-

nannten Zeitraums liegt. In solchen Fällen (d. h. in Fällen, in denen die in Betracht zu ziehende Offenbarung relevant wäre, wenn sie früher erfolgt wäre) muss sich der Prüfer Gewissheit darüber verschaffen, ob der beanspruchte Prioritätstag oder die beanspruchten Prioritätstage den entsprechenden Teilen der von ihm geprüften Anmeldung zuerkannt werden können. Der Prüfer teilt dem Anmelder mit, ob bestimmte beanspruchte Prioritätstage den geprüften Teilen der Anmeldung zuerkannt werden können oder nicht, und ob demzufolge zum Beispiel die Zwischenliteratur oder die andere europäische Patentanmeldung zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 gehört. Im Falle einer etwaigen Kollision mit einer anderen europäischen Anmeldung im Sinne des Art. 54 (3) könnte es darüber hinaus notwendig sein, den entsprechenden Teilen dieser anderen Anmeldung Prioritätstage zuzuordnen und dies in sinngemäßer Weise dem Anmelder mitzuteilen (siehe auch IV, 6.3). Hat der Prüfer die Frage des Prioritätstags zu untersuchen, so sollte er alle in den Abschnitten V, 1.3 bis 1.5 aufgeführten Erfordernisse berücksichtigen.

Liegt im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig ist, die Prioritätsunterlage nicht vor, so kann trotzdem mit der Sachprüfung begonnen werden. Die Anmeldung kann bei nicht vorliegender Prioritätsunterlage gegebenenfalls sogar wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands zurückgewiesen werden, sofern der maßgebliche Stand der Technik weder ein Dokument der Zwischenliteratur noch eine Patentanmeldung nach Art. 54 (3) ist. Ein europäisches Patent kann jedoch nicht erteilt werden, solange die Prioritätsunterlage fehlt. In diesem Fall wird der Anmelder davon unterrichtet, dass kein Erteilungsbeschluss gefasst wird, ehe die Prioritätsunterlage vorliegt.

Gibt es Zwischenliteratur oder Patentanmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) und hängt die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs ab, so kann die Sachprüfung nicht abgeschlossen werden, solange die Prioritätsunterlage nicht vorliegt. Wenn der Anmelder Regel 17.1 a) oder b) PCT entsprochen hat, kann die Einreichung der Prioritätsunterlage nicht von ihm verlangt werden. Das Verfahren ist auszusetzen und der Anmelder wird davon unterrichtet, dass, da die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs abhängt, die Sachprüfung nicht abgeschlossen werden kann, solange die Prioritätsunterlage nicht vorliegt.

2.2 Dieselbe Erfindung

Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag einer Prioritätsunterlage zukommt, ist - was das Erfordernis "derselben Erfindung" angeht (siehe V, 1.3 iv)) - identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 (2) erfüllt (siehe VI, 5.3). Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritätstag in dieser Hinsicht nur gültig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind (siehe G 2/98, ABl. 10/2001, 413). Zum Beispiel kann einem Patentanspruch für ein Gerät mit "lösbarer Verschlussvorrichtung" der Prioritätstag einer Offenbarung dieses Geräts zukommen, wenn dort der entsprechende Verschlussmechanismus beispielsweise aus Mutter und Schraube, einem Schnappverschluss oder einem Klinkenverschluss besteht, sofern der allgemeine Begriff "lösbar" aus dieser Offenbarung eines solchen Mechanismus für den Fachmann hervorgeht.

Zur Festlegung eines Prioritätstags ist es nicht notwendig, dass der Gegenstand der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, in einem Patentanspruch der früheren Anmeldung enthalten ist. Es reicht aus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diesen Gegenstand "deutlich offenbart". Die Beschreibung und die Patentansprüche oder Zeichnungen der früheren Anmeldung sind daher bei der Entscheidung dieser Frage als eine Gesamtheit anzusehen; nicht zu berücksichtigen sind allerdings Gegenstände, die lediglich in dem sich auf den Stand der Technik beziehenden Teil der Beschreibung oder in einem Disclaimer enthalten sind.

Art. 88 (4)

Das Erfordernis, dass die Offenbarung deutlich sein muss, bedeutet, dass es nicht ausreicht, wenn lediglich in groben Zügen und ganz allgemein auf den betreffenden Gegenstand Bezug genommen wird. Für einen Patentanspruch auf eine detaillierte Ausführungsform eines bestimmten Merkmals könnte aufgrund einer bloßen allgemeinen Bezugnahme auf dieses Merkmal in einer Prioritätsunterlage keine Priorität beansprucht werden. Eine exakte Übereinstimmung ist jedoch nicht erforderlich. Es genügt, wenn sich bei einer angemessenen Beurteilung zeigt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit tatsächlich offenbart wurde.

Durch einen ursprünglich nicht offenbarten Disclaimer, der nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist und somit keinen technischen Beitrag leistet (siehe VI, 5.3.11), wird die Identität der Erfindung im Hinblick auf Art. 87 (1) nicht geändert. Auch könnte ein Disclaimer, der keinen technischen Beitrag leistet, bei der Abfassung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung aufgenommen werden, ohne dass dadurch das Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung berührt wird, die den Disclaimer nicht enthält (G 1/03 (ABl. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABl. 8-9/2004, 448)).

2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch

Fallen die in V, 2.2 beschriebenen Untersuchungen in Bezug auf eine bestimmte frühere Anmeldung negativ aus, so gilt als wirksamer Tag des Gegenstands des betreffenden Patentanspruchs entweder der Anmeldetag der frühesten Anmeldung, in der die erforderliche Offenbarung enthalten ist und deren Priorität wirksam beansprucht wird (siehe G 3/93, ABl. 1-2/1995, 18), oder - bei Fehlen einer solchen Anmeldung - der Anmeldetag der europäischen Anmeldung selbst (oder der neue Anmeldetag, falls der Anmeldetag gemäß Regel 56 neu festgesetzt worden ist).

2.4 Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen

Bemerkung: Die verwendeten Tage dienen lediglich der Veranschaulichung; nicht berücksichtigt ist, dass die Annahmestellen des EPA an Wochenenden und bestimmten gesetzlichen Feiertagen geschlossen sind.

2.4.1 Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung

P ist die Anmeldung, deren Priorität von EP beansprucht wird, D ist die Offenbarung des Gegenstands von P.

1.1.90	1.5.90	1.6.90
Einreichung	Veröffentlichung	Einreichung
P	D	EP

D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Priorität von P nicht wirksam beansprucht werden kann.

2.4.2 Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung

P1 ist die Anmeldung, deren Priorität von EP1 beansprucht wird; P2 ist die Anmeldung, deren Priorität von EP2 beansprucht wird. EP1 und EP2 werden von verschiedenen Anmeldern eingereicht.

1.2.89	1.1.90	1.2.90	1.8.90	1.1.91
Einreich.	Einreich.	Einreich.	Veröffentl.	Einreich.
P1	P2	EP1	EP1	EP2
A + B	A + B	A + B	A + B	A + B

EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (3), wenn die Priorität von P1 bzw. P2 wirksam beansprucht werden kann. Hieran ändert sich nichts, wenn EP1 nach dem Anmeldetag von EP2 veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung von EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Priorität von P2 nicht wirksam beansprucht werden kann.

2.4.3 Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen

EP beansprucht die Priorität von P1 und P2, D ist die Offenbarung von A + B.

1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90
Einreichung	Veröffentlichung	Einreichung	Einreichung
P1	D	P2	EP
A + B	A + B	A + B + C	Anspruch 1: A + B Anspruch 2: A + B + C

Anspruch 1 kann die Priorität von P1 für seinen Gegenstand wirksam beanspruchen; die Veröffentlichung D kann somit diesem Anspruch nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (2) entgegengehalten werden. Anspruch 2 steht die Priorität von P1 nicht zu, da er nicht denselben Gegenstand betrifft. Damit ist die Veröffentlichung D für diesen Anspruch Stand der Technik nach Art. 54 (2) (siehe G 3/93, ABI. 1-2/1995, 18). Es kommt nicht darauf an, ob Anspruch 2 in Form eines abhängigen oder eines unabhängigen Anspruchs abgefasst ist.

2.4.4 Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist

P1 ist die früheste Anmeldung desselben Anmelders, die die Erfindung enthält. EP beansprucht die Priorität der späteren US-Anmeldung P2, einer Teilfortsetzung der früheren Anmeldung P1 ("Continuation-in-part" - cip). D ist eine offenkundige Offenbarung von A + B.

1.7.89	1.1.90	1.6.90	1.12.90
Einreichung	Einreichung	Veröffentlichung	Einreichung
P1	P2 (cip)	D	EP
A + B	A + B A + B + C	A + B	Anspruch 1: A + B Anspruch 2: A + B + C

Die Priorität von P2 kann für Anspruch 1 nicht wirksam beansprucht werden, weil P2 nicht die "erste Anmeldung" für diesen Gegenstand im Sinne des Art. 87 (1) ist; die "erste Anmeldung" ist vielmehr P1, die insofern "Rechte bestehen ließ", als P2 eine Teilfortsetzung der früheren Anmeldung P1 ist. Deshalb findet Art. 87 (4) keine Anwendung; hieran ändert sich auch nichts, wenn P1 fallen gelassen, zurückgenommen, zurückgewiesen oder nicht veröffentlicht wird. D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2) für den Anspruch 1, nicht aber für den Anspruch 2, da diesem die jüngere Priorität von P2 zusteht.

3. Inanspruchnahme der Priorität

3.1 Allgemeines

Ein Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nehmen will, hat Folgendes einzureichen: eine Prioritätserklärung, in der bestimmte in der Regel 52 (1) aufgeführte Angaben über die frühere Anmeldung enthalten sein müssen, sowie eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung und, falls zur Überprüfung der Patentierbarkeit erforderlich, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA (siehe A-III, 6).

Art. 88 (1)
Regel 52 (1)
Regel 53 (1), (3)

3.2 Prioritätserklärung

Die Prioritätserklärung in Bezug auf eine frühere Anmeldung ist vorzugsweise bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung abzugeben, kann aber auch noch innerhalb von 16 Monaten ab dem frühesten beanspruchten Prioritätstag abgegeben werden (siehe A-III, 6.5.1). In der Prioritätserklärung müssen der Tag der prioritätsbegründenden Anmeldung, die betreffenden Staaten der Pariser Verbandsübereinkunft bzw. die betreffenden Mitglieder der WTO und das Aktenzeichen angegeben werden.

Regel 52 (1), (2)

Eine Prioritätserklärung kann innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten Prioritätstag berichtigt werden. Diese Frist kann frühestens vier Monate nach dem Anmeldetag enden (siehe A-III, 6.5.2).

Regel 52 (3)

3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)

Die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, d. h. die Prioritätsunterlage, ist innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen (siehe A-VII, 3.5), sofern sie nicht schon in der Akte enthalten ist, weil sie auf eine Aufforderung nach Regel 56 hin vorgelegt worden ist (siehe A-III, 6.7).

Regel 53 (1)

Im Übrigen nimmt das EPA nach Regel 53 (2) und dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, B.1) eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, falls die frühere Anmeldung Folgendes ist:

Regel 53 (2)

- i) eine europäische Patentanmeldung,
- ii) eine beim Europäischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,
- iii) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,
- iv) eine beim japanischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,

- v) eine beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten eingereichte vorläufige oder endgültige Patentanmeldung oder
- vi) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

Ein Antrag ist hierfür nicht erforderlich. Sobald das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen hat, teilt es dies dem Anmelder mit.

3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung

Art. 88 (1)
 Regel 53 (3)

Eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA ist nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs benötigt wird und diese für die Patentierbarkeit der zugrunde liegenden Erfindung relevant ist. Die Übersetzung ist innerhalb der vom EPA bestimmten Frist einzureichen. Es ist auch möglich, innerhalb derselben Frist eine Erklärung vorzulegen, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Ist dies nicht der Fall oder enthält die europäische Anmeldung mehr oder weniger Text als die frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, so kann eine solche Erklärung nicht akzeptiert werden, und es ist eine vollständige Übersetzung einzureichen. Enthält die europäische Anmeldung an ihrem Anmeldetag Patentansprüche und hat die prioritätsbegründende Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger Patentansprüche als die spätere europäische Anmeldung enthalten, kann die Erklärung nicht akzeptiert werden (siehe A-III, 6.8). Sind die verschiedenen Bestandteile der Anmeldung lediglich anders angeordnet (stehen z. B. die Ansprüche einmal vor der Beschreibung und einmal danach), so berührt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklärung nicht (siehe Rechtsauskunft Nr. 19/99 (ABI. 5/1999, 296).

Die Übersetzung bzw. die Erklärung nach Regel 53 (3) ist auch in den Fällen einzureichen, in denen das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte aufnimmt (Mitteilung des EPA, ABI. 4/2002, 192).

Regel 56

Hat der Anmelder dem EPA eine Übersetzung der Prioritätsunterlage bereits vorgelegt, als er nach Regel 56 beantragt hat, dass den fehlenden Teilen der Beschreibung oder den fehlenden Zeichnungen die prioritätsbegründende Anmeldung zugrunde gelegt wird (siehe A-II, 5.4 vi)), braucht er die Übersetzung nicht ein zweites Mal einzureichen.

Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht fristgerecht eingereicht, so wird das Dokument.(bzw. die Dokumente) auf Grund dessen (bzw. deren), die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant geworden war, als Teil des Stands der Technik gemäß Art. 54 (2) bzw. Art. 54 (3) angesehen (siehe A-III, 6.8). Für die Bestimmung des Stands der Technik im Sinne von Art. 54 (3) (siehe V, 2.1 und 3.5) in Bezug auf jede andere europäische Patentanmeldung bleibt das Prioritätsrecht jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit wirksam. In dieser Hinsicht kommt es auf die Einreichung der Übersetzung oder Erklärung nicht an, da Änderungen, die nach dem Veröffentlichungstag wirksam werden, die Anwendung des Art. 54 (3) nicht berühren.

3.5 Verzicht auf den Prioritätsanspruch

Ein Anmelder kann zu jedem Zeitpunkt freiwillig auf eine beanspruchte Priorität verzichten. Falls er darauf verzichtet, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen sind, ist der Priori-

tätstag nicht wirksam, und die Veröffentlichung wird bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag aufgeschoben. Falls er erst nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung darauf verzichtet, wird die Anmeldung dennoch 18 Monate nach dem ursprünglich in Anspruch genommenen Prioritätstag veröffentlicht (siehe A-VI, 1.1 und C-IV, 7.1.1).

3.6 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist

Nach Art. 122 kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist beantragen (siehe A-III, 6.6). Nach Regel 136 (1) Satz 2 ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 87 (1) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist zu stellen. Wurde einem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist stattgegeben, sollte der Prüfer sorgfältig die Relevanz von Dokumenten des Stands der Technik überprüfen, die vorher im Recherchenbericht oder in Mitteilungen aufgeführt wurden.

KAPITEL VI

PRÜFUNGSVERFAHREN

In diesem Kapitel wird das allgemeine Prüfungsverfahren beschrieben; es enthält ferner Leitlinien zu besonderen Fragen, soweit dies erforderlich ist. Detaillierte Anweisungen zu Fragen, die die interne Verwaltung betreffen, sind darin nicht vorgesehen.

1. Beginn der Prüfung

1.1 Prüfungsantrag

Damit mit der Prüfung einer europäischen Anmeldung begonnen werden kann, hat der Anmelder einen Prüfungsantrag zu stellen. Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Der Prüfungsantrag kann ab Einreichung der Anmeldung bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Wird der Prüfungsantrag nicht innerhalb dieser Frist gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Der Anmelder hat in einem solchen Fall jedoch die Möglichkeit, die Weiterbehandlung nach Art. 121 zu beantragen. Nach Regel 70 (1) kann der Prüfungsantrag nicht zurückgenommen werden.

Art. 94
Art. 121
Regel 70
Art. 122 (4)
Regel 136 (3)

Die Zuständigkeit für die Prüfung der Anmeldung geht zu dem Zeitpunkt von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung über, an dem ein Prüfungsantrag gestellt wird. Dabei gibt es allerdings zwei Ausnahmen:

Regel 10
Regel 70 (2)

- i) Stellt der Anmelder einen Prüfungsantrag, bevor ihm der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist, so ist die Prüfungsabteilung erst ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem auf eine Aufforderung nach Regel 70 (2) hin die Bestätigung des Antrags beim EPA eingeht.
- ii) Stellt der Anmelder einen Prüfungsantrag, bevor ihm der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist und hat er zudem auf das Recht verzichtet, nach Regel 70 (2) zur Bestätigung aufgefordert zu werden, so ist die Prüfungsabteilung erst ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem der Recherchenbericht dem Anmelder übermittelt wird.

1.1.1 Bestätigung des vorgezogenen Prüfungsantrags

Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das EPA auf, innerhalb der genannten Sechsenmonatsfrist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Unterlässt es der Anmelder, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. In diesem Fall ist jedoch der Rechtsbehelf des Art. 121 (Weiterbehandlung der Anmeldung) anwendbar (siehe A-VI, 2.2 und 2.3). Für die Voraussetzungen für die Rückerstattung der Prüfungsgebühr, wenn die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt, siehe A-VI, 2.5.

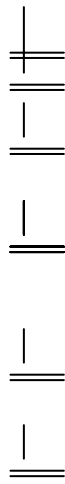
Regel 70 (2), (3)
Art. 121
Art. 11 GebO

1.1.2 Beschleunigung des Prüfungsverfahrens

Der Anmelder kann, wenn er den Prüfungsantrag vor Zugang des Recherchenberichts stellt, auch auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) verzichten und den Prüfungsantrag ohne Rücksicht auf das Ergebnis der

Regel 70 (2)
Art. 11 (b) GebO
Regel 62 (1)

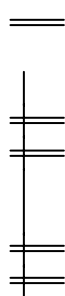
Recherche unbedingt stellen, wodurch das Verfahren ebenfalls beschleunigt werden kann (siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.1). In diesem Fall gilt die Aufrechterhaltungserklärung mit dem Zugang des Recherchenberichts als abgegeben, sodass gemäß Regel 62 (1) mit dem Recherchenbericht keine Stellungnahme zur Recherche ergeht. Falls die Anmeldung in diesem Fall die Voraussetzungen für die Erteilung nicht erfüllt, wird dem Anmelder eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) zugestellt. Sind die Voraussetzungen für die Erteilung erfüllt, so hängt das weitere Verfahren davon ab, ob zu diesem Zeitpunkt die Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen im Sinne des Artikels 54 (3) durchgeführt werden kann oder nicht (siehe VI, 8.1 und B-XII, 8). Kann diese Recherche durchgeführt werden und fördert sie keine kollidierenden Anmeldungen zutage, wird dem Anmelder die Mitteilung nach Regel 71 (3) zugestellt. Ist die Recherche noch nicht möglich, so wird die Mitteilung der Prüfungsabteilung aufgeschoben, bis die Recherche durchgeführt werden kann, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Wird die europäische Patentanmeldung nachträglich zurückgenommen, bevor die Sachprüfung begonnen hat, so wird die Prüfungsgebühr zu 75 % zurückgezahlt. Zu anderen Wegen, die das europäische Erteilungsverfahren beschleunigen, z. B. im Rahmen des PACE-Programms, siehe E-VIII, 3.



1.1.3 Euro-PCT-Anmeldungen

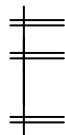
Art. 153(6)
 Art. 150 (2)
 Regel 159 (1) f)
 Art. 153 (7)
 Art. 153 (4)

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingegangen (Euro-PCT-Anmeldung), so beginnt die oben genannte Sechsmonatsfrist mit der Veröffentlichung des PCT-Recherchenberichts oder der Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT. Wie in Art. 150 (2) dargelegt, läuft jedoch die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht vor der in Art. 22 und 39 PCT genannten Frist (d. h. nicht vor der Frist nach Regel 159 (1) f)) ab. Ob eine ergänzende europäische Recherche gemäß Art. 153 (7) durchzuführen ist oder ob die internationale Anmeldung nach Art. 153 (4) nochmals vom EPA veröffentlicht wird, hat keinen Einfluss auf den Fristenlauf.



Art. 121
 Regel 136 (3)
 Regel 160 (1)

Wird der Prüfungsantrag für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht innerhalb der genannten Frist gestellt, so gilt die Anmeldung nach Regel 160 (1) als zurückgenommen. In einem solchen Fall hat der Anmelder jedoch die Möglichkeit, die Weiterbehandlung nach Art. 121 zu beantragen.



1.1.4 Zu prüfende Erfindung

Regel 36

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Anmelder im Falle eines Recherchenberichts und einer Stellungnahme zur Recherche, die mehrere Erfindungen einschließen, die nicht einheitlich sind, entscheiden kann, welche Erfindung in der betreffenden Anmeldung geprüft wird. Gegen die übrigen Erfindungen wird Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben; es können dann Teilanmeldungen nach Regel 36 eingereicht werden (vgl. III, 7.9 bis 7.11).



1.2 Zuweisung der Anmeldung

Die Akte wird normalerweise der Prüfungsabteilung zugewiesen, die für die Prüfung von Anmeldungen auf dem Gebiet der Technik zuständig ist, für das die betreffende Anmeldung von der Recherchenabteilung oder von der ISA, die die Recherche durchgeführt hat, klassifiziert worden ist. Es kann Fälle geben, in denen es angebracht ist, die Anmeldung einer Prüfungsabteilung mit Prüfern zuzuweisen, die normalerweise nicht für



den angegebenen Teil der IPC zuständig sind. Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben: z. B. wenn die Prüfung einer Anmeldung sehr spezielle technische Kenntnisse erfordert oder dass die ursprüngliche Anmeldung und eine Teilanmeldung, wo es angebracht ist, möglichst durch die gleiche Prüfungsabteilung bearbeitet werden sollen (dies könnte manchmal zweckmäßiger sein, selbst wenn die beiden Anmeldungen für verschiedene Gebiete der Technik klassifiziert worden sind), oder wenn die Klassifikation der veröffentlichten Anmeldung nicht dem Gegenstand der Anmeldung in der Form entspricht, in der sie dem Sachprüfer zugeleitet wird (beispielsweise weil die Anmeldung nach Erhalt des Recherchenberichts geändert wurde).

1.3 Prüfungsabteilung

Eine Prüfungsabteilung setzt sich normalerweise aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen. Innerhalb der für die Prüfung der Anmeldung zuständigen Prüfungsabteilung wird jedoch in der Regel ein Mitglied mit der Ausführung der gesamten Arbeit bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Erteilung eines Patents oder die Zurückweisung der Anmeldung beauftragt. Dies bedeutet, dass der betreffende Prüfer beauftragt ist, bis zu dem genannten Zeitpunkt das Verfahren mit dem Anmelder im Auftrag der Prüfungsabteilung zu führen; er kann sich indessen informell jederzeit mit den anderen Mitgliedern der Abteilung besprechen, wenn besondere Zweifelsfragen oder Schwierigkeiten auftreten (siehe VI, 7.1). Wird in diesem Teil C der Richtlinien von "Prüfer" gesprochen, so handelt es sich in der Regel um den mit dieser Arbeit beauftragten Prüfer, und es ist davon auszugehen, dass dieser Prüfer stets im Auftrag der Prüfungsabteilung handelt. Dieser Prüfer hat in der Regel auch den Recherchenbericht erstellt.

Art. 18 (2)

1.4 Benennungsgebühren, Erstreckungsgebühren

⊥ Nach Regel 39 (1) können die Benennungsgebühren innerhalb derselben
 ⊥ Frist wie die Prüfungsgebühr wirksam entrichtet werden und werden des-
 ⊥ halb im Allgemeinen gleichzeitig mit ihr entrichtet. Mit der Prüfung, ob und
 ⊥ inwieweit die Benennungsgebühren wirksam entrichtet wurden, sind
 ⊥ gemäß Regel 11 (3) die Formalsachbearbeiter betraut worden (siehe
 ⊥ Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe
 ⊥ Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.2). Dasselbe gilt für die Prüfung, ob
 ⊥ Erstreckungsgebühren entrichtet wurden (siehe A-III, 12.2).

Regel 39 (1)
 Art. 90 (3)

2. Prüfungsverfahren im Allgemeinen

2.1 Ziel der Prüfung

Mit der Prüfung soll sichergestellt werden, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den in den einschlägigen Artikeln des EPÜ und den Regeln der Ausführungsordnung angegebenen Erfordernissen genügen. Die vorrangige Aufgabe der Prüfungsabteilung ist die Bearbeitung im Hinblick auf die sachlichen Erfordernisse; die Kriterien, nach denen der Prüfer beurteilt, ob sie erfüllt sind, sind in C-II bis C-V im Einzelnen behandelt worden, soweit dies für notwendig gehalten wurde. Für Fragen der Formerfordernisse (siehe Teil A) ist anfangs die Eingangsstelle zuständig. Nach Übermittlung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung nach Regel 10 ist diese Abteilung letztlich zuständig, wobei formale Fragen in der Regel von den Formalsachbearbeitern bearbeitet werden. Der Prüfer sollte keine Zeit zur Nachprüfung der Arbeit der Eingangsstelle oder der Formalsachbearbeiter aufwenden; ist er jedoch der Ansicht, dass ein Formalbescheid unrichtig oder unvollständig

Art. 94 (1)
 Art. 164 (1)

ist, so hat er die Anmeldung dem Formalsachbearbeiter zwecks erneuter Prüfung zuzuleiten.

Regel 70 (2)

Die Prüfung ist gemäß Art. 94 (3) und (4), Art. 97, Regel 71 (1) bis (10) und Regel 72 vorzunehmen. Der Prüfer wird als Erstes die Beschreibung, etwaige Zeichnungen und die Patentansprüche der Anmeldung studieren. Da der Prüfer dies jedoch in der Regel bereits im Zuge der Recherche erledigt hat (siehe B-XII, 3), sollte er sich auf etwaige Änderungen bzw. Bemerkungen konzentrieren, die der Anmelder auf die Stellungnahme zu Recherche hin eingereicht hat.



2.2 Abschließende Recherche

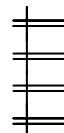
Der Prüfer sollte eine Recherche hinsichtlich etwaiger weiterer kollidierender europäischer Patentanmeldungen vornehmen, die unter Art. 54 (3) fallen (siehe VI, 8.1), sofern dies noch nicht im Rahmen des Recherchenberichts geschehen ist.



2.3 Dialog mit dem Anmelder

Regel 71 (2)
Regel 132
Art. 94 (3)
Regel 71 (1)

Der Prüfer hat unter Berücksichtigung etwaiger im Recherchenbericht aufgeführter Dokumente und etwaiger weiterer Dokumente, die er bei der vorstehend in VI, 2.2 genannten Recherche ermittelt hat, sowie unter Berücksichtigung der vom Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche hin eingereichten Änderungsvorschläge oder Stellungnahmen festzustellen, ob seines Erachtens die Anmeldung irgendwelchen Erfordernissen des EPÜ nicht genügt. Sind Einwände zu erheben, so teilt er diese unter Angabe der Gründe dem Anmelder schriftlich mit und fordert ihn auf, innerhalb einer festgelegten Frist hierzu Stellung zu nehmen oder Änderungen zu unterbreiten. Die eingereichten Anmeldeunterlagen werden dem Anmelder nicht zurückgesandt, obwohl eine Kopie der Beschreibung und der Patentansprüche in geeigneten Fällen zugesandt werden kann (siehe E-II). Der Prüfer wird die Anmeldung erneut prüfen, nachdem der Anmelder geantwortet hat.



2.3.1 Anfordern von Auskünften beim Anmelder

Art. 124
Regel 141

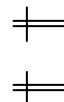
Das EPA kann den Anmelder auffordern, Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen, der in nationalen oder regionalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, so gilt die Anmeldung nach Art. 124 (2) als zurückgenommen.



2.4 Erneute Prüfung, Zurückweisung, Beschwerde, Abhilfe

Art. 94 (3)
Art. 97
Regel 111 (2)
Art. 113 (1)
Art. 109
Art. 111 (1)
Art. 111 (2)

Der Prüfer hat sich in der Phase der erneuten Prüfung von dem maßgeblichen Grundsatz leiten zu lassen, dass die endgültige Entscheidung (Erteilung oder Zurückweisung) in möglichst wenigen Arbeitsgängen zustande kommen sollte, und er hat das Verfahren entsprechend zu führen. Das EPÜ schreibt vor, dass der in VI, 2.3 beschriebene Dialog mit dem Anmelder "so oft wie erforderlich" zu wiederholen ist. Können die Einwände jedoch trotz der Stellungnahmen des Anmelders, d. h. durch Änderungen oder Gegenargumente, nicht ausgeräumt werden, so hat der Prüfer die Anmeldung sogar schon in der ersten Phase der erneuten Prüfung den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung vorzulegen, die dann die Zurückweisung der Anmeldung beschließen können. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird der Prüfer auf jeden Fall der Abteilung eine kurze schriftliche Empfehlung zugehen lassen, ob die Anmeldung zurückgewie-



sen oder darauf ein Patent erteilt werden soll. Beabsichtigt die Abteilung, die Anmeldung zurückzuweisen, so ist eine begründete schriftliche Entscheidung notwendig, die in der Regel von dem Prüfer vorbereitet wird, der mit der Prüfung der Anmeldung beauftragt war. Hierbei muss der Prüfer sich an den allgemeinen in Art. 113 (1) verankerten Grundsatz halten, wonach die Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden darf, zu denen sich der Anmelder äußern konnte. Legt der Anmelder gegen die Entscheidung Beschwerde ein, und gelangt die Prüfungsabteilung angesichts der Begründung des Anmelders zu der Auffassung, dass die Beschwerde zulässig und begründet ist, so hat sie ihrer Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Begründung abzuweichen. Andernfalls wird sich eine Beschwerdekammer mit der Beschwerde befassen. Wird eine Zurückweisungsentscheidung auf die Beschwerde hin aufgehoben, so kann die Anmeldung an die Prüfungsabteilung zur Weiterprüfung zurückverwiesen werden. In einem solchen Fall wird die Weiterprüfung in der Regel dem Prüfer übertragen, der die ursprüngliche Prüfung durchgeführt hat. Die Prüfungsabteilung ist an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.

2.5 Mitteilung nach Regel 71 (3)

Ist die Prüfungsabteilung der Ansicht, dass ein europäisches Patent erteilt werden kann, so erlässt sie zunächst eine Mitteilung nach Regel 71 (3), um dem Anmelder mitzuteilen, in welcher Fassung sie das Patent zu erteilen beabsichtigt. In dieser Mitteilung fordert sie ihn auf, innerhalb einer Frist von vier Monaten die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht Verfahrenssprache sind. Die Übersetzungen sollten die Erfordernisse der Regel 50 (1) erfüllen. Wenn der Anmelder innerhalb der Frist von vier Monaten die Gebühren entrichtet und die Übersetzungen einreicht, ist das als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung zu werten.

Regel 71 (3)
Regel 50 (1)
Regel 71 (10)

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder gegebenenfalls auch aufgefordert, innerhalb der oben genannten Frist die Anspruchsgebühren nach Regel 71 (6) zu entrichten.

Regel 71 (6)

In der Mitteilung ist anzugeben, welche der benannten Vertragsstaaten eine Übersetzung gemäß Art. 65 (1) verlangen (Regel 71 (10)).

Regel 71 (10)

Zu weiteren Einzelheiten in Bezug auf das Verfahren in der abschließenden Prüfungsphase siehe VI, 14.

2.6 Erteilung eines Patents

Sind die in VI, 2.5 genannten Erfordernisse vom Anmelder erfüllt worden, so wird die Erteilung eines europäischen Patents beschlossen, sofern die Jahresgebühren und sonstige bereits angefallene Gebühren gezahlt wurden.

Art. 97 (1)

2.7 Fiktion der Zurücknahme

Wenn der Anmelder die Erteilungs- und die Druckkostengebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung nicht rechtzeitig einreicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

Regel 71 (7)

2.8 Änderungen

Regel 71 (4)

Reicht der Anmelder als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen oder andere Anträge ein, so wird das Verfahren wie in VI, 14.4 beschrieben fortgesetzt.

2.9 Prüfungsphasen

Die einzelnen Phasen des Prüfungsverfahrens werden in den folgenden Abschnitten näher dargelegt.

3. Erste Prüfungsphase

3.1 Gemäß Regel 56 nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung oder nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche

Regel 56

Hat der Anmelder fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung gemäß Regel 56 nach der Zuerkennung eines Anmeldetags eingereicht (siehe A-II, 5), und hat die Eingangsstelle festgestellt, dass die fehlenden Zeichnungen bzw. die fehlenden Teile der Beschreibung in der beanspruchten prioritätsbegründenden Anmeldung "vollständig enthalten" sind, so wird der Anmeldetag der Anmeldung nicht auf den Tag neu festgesetzt, an dem die fehlenden Zeichnungen oder Teile der Beschreibung vorgelegt wurden. Die Prüfungsabteilung kann die Feststellungen der Eingangsstelle hinsichtlich der Anwendbarkeit der Regel 56 (3) noch überprüfen, es sei denn, diese sind nach der Entscheidung einer Beschwerdekammer verbindlich geworden. Sollte die Prüfungsabteilung zu dem Schluss kommen, dass die fehlenden Teile entgegen der ursprünglichen Feststellung der Eingangsstelle im Prioritätsdokument nicht "vollständig enthalten" sind, so unterrichtet sie den Anmelder entsprechend und teilt ihm den neuen Anmeldetag mit, sobald feststeht, dass er gemäß Art. 113 (1) dazu gehört wurde (siehe A-II, 5). Die Prüfungsabteilung hat dem Anmelder auch mitzuteilen, dass nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung innerhalb eines Monats nach der Mitteilung des neuen Anmeldetags wieder zurückgenommen werden können. Entscheidet sich der Anmelder für die Zurücknahme, gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt (siehe auch B-XII, 2.1 und 2.2). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist eine Überprüfung nach Regel 82ter PCT möglich.

Art. 123 (2)

Lagen am Tag der Anmeldung keine Ansprüche vor, überprüft die Prüfungsabteilung, ob die später eingereichten Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen.

3.2 Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen durch den Anmelder; PACE

Regel 137 (2)
Regel 70 (2)

Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder Stellungnahmen zum Recherchenbericht und gegebenenfalls zur Stellungnahme zur Recherche sowie Änderungen zur Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen einreichen. Diese Änderungen können unterbreitet werden, um die in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwände auszuräumen; sie können aber auch aus anderen Gründen vorgeschlagen werden, z. B. zur Beseitigung von Unklarheiten, die der Anmelder in den ursprünglichen Unterlagen selbst festgestellt hat.

Der Anmelder kann die Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprüfung beschleunigen, indem er einen schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des Programms zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (PACE) stellt (siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.1 und E-VIII, 3).

3.3 Änderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus vornimmt

Die vorstehend unter VI, 3.2 genannten Änderungen nimmt der Anmelder "von sich aus" vor. Dies bedeutet, dass sich der Anmelder nicht auf die Änderungen zu beschränken braucht, die notwendig sind, um einem Mangel in seiner Anmeldung abzuwehren. Es bedeutet jedoch nicht, dass der Anmelder jede beliebige Änderung vornehmen kann. Die Änderungen unterliegen folgenden Bedingungen:

- i) Sie dürfen den Anmeldungsgegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe VI, 5.3 bis 5.3.11) und
- ii) sie dürfen nicht selbst zur Folge haben, dass gegen die Anmeldung in der geänderten Fassung Einwände nach dem EPÜ erhoben werden können, z. B. darf die Änderung nicht zu Unklarheiten führen.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass die geänderte Anmeldung nicht zugelassen werden kann. Der Anmelder darf neben den vorstehend beschriebenen Änderungen, die er gemäß Regel 137 (2) vornehmen kann, jederzeit offensichtliche Fehler berichtigen (siehe VI, 5.4).

3.4 Einheitlichkeit der Erfindung

Ein etwaiger Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sollte bereits im Recherchenstadium erhoben werden. Ist dies nicht geschehen und vertritt die Prüfungsabteilung die Auffassung, dass die Erfordernisse des Artikels 82 nicht erfüllt sind, so wird über die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung so früh wie möglich in der Prüfungsphase befunden. Hat der Anmelder infolge einer Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 64 (1) weitere Recherchegebühren entrichtet und deren Rückerstattung beantragt, so hat die Prüfungsabteilung die Frage erneut zu prüfen (siehe auch III, 7.9 bis 7.11).

Auch wenn der Anmelder der vorgenannten Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr für einen bestimmten Gegenstand nicht nachkommt, gilt es doch zu bedenken, dass die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, bei der Prüfungsabteilung liegt (siehe T 631/97, ABl. 1/2001, 13). Die Prüfungsabteilung übernimmt in der Regel den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Standpunkt (siehe III, 7.10 und B-XII, 1.2), und der weiteren Prüfung wird nur die Erfindung zugrunde gelegt, die Gegenstand der Recherche war, und der Anmelder hat die Anmeldung durch Streichen der Teile, die sich auf die nicht recherchierten Gegenstände beziehen, zu beschränken (siehe G 2/92, ABl. 10/1993, 591). Der Anmelder kann jedoch für diese Gegenstände Teilanmeldungen einreichen.

Ist der Anmelder der vorgenannten Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren nachgekommen, so wird er zu Beginn der Sach-

prüfung aufgefordert anzugeben - sofern er dies noch nicht getan hat -, welche Erfindung bei der weiteren Bearbeitung der Anmeldung zugrunde gelegt werden soll, und die Anmeldung durch Streichen der Teile zu beschränken, die sich auf die anderen Erfindungen beziehen. Für Letztere kann der Anmelder Teilanmeldungen einreichen.

3.5 Erster Bescheid

Wurde keine Stellungnahme zur Recherche erstellt (siehe 1.1.2, III, 7.11.1 ii) und B-XII, 1.1), enthält der erste Bescheid des Prüfers nach Art. 94 (3) im Allgemeinen (siehe B-XII, 3) alle Einwände zu der Anmeldung (siehe aber B-XII, 3.4). Diese Einwände können Formfragen (z. B. Nichterfüllung eines oder mehrerer der Erfordernisse gemäß den Regeln 30 bis 34, 41 bis 43, 46, 48, 49 und 50), Sachfragen (der Gegenstand der Anmeldung ist beispielsweise nicht patentierbar) oder beides betreffen.

Art. 94 (3)
 Art. 94 (4)
 Regel 62 (1)

Wurde eine Stellungnahme zur Recherche gemäß Regel 62 (1) erstellt und hat der Anmelder nicht darauf reagiert, so ergeht als erster Bescheid nach Art. 94 (3) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur Recherche verwiesen und eine Frist für die Erwidernng gesetzt wird. Wird auf diese Mitteilung nicht fristgerecht geantwortet, so gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen. Hat der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche hin Änderungen oder Bemerkungen eingereicht, so werden diese bei der Erstellung des ersten Bescheids berücksichtigt.

3.5.1 Euro-PCT-Anmeldungen

War das EPA als ISA und/oder IPEA tätig, so wurde dem Anmelder bereits in der PCT-Phase ein schriftlicher Bescheid der ISA bzw. ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht übermittelt. In diesem Fall wird wie folgt verfahren:

- i) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA Änderungen oder Bemerkungen eingereicht, so werden diese bei der Abfassung des ersten Bescheids berücksichtigt.
- ii) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA keine Änderungen oder Bemerkungen eingereicht, so wird der erste Bescheid im Wesentlichen auf der Grundlage des schriftlichen Bescheids oder des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts erstellt.

Geht die Anmeldung auf eine internationale Anmeldung zurück, für die das EPA nicht als ISA und/oder IPEA tätig war, so wird für die Anmeldung eine ergänzende Recherche nach Art. 153 (7) durchgeführt (siehe B-II, 4.3), und in der Regel wird ein EESR erstellt (siehe B-XII, 1 und 2). Der erste Bescheid ergeht dann wie unter 3.5 beschrieben.

3.6 Begründete Einwände

Zu jedem Einwand ist im Bescheid anzugeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, indem entweder auf bestimmte Artikel oder Regeln Bezug genommen wird oder indem dies auf andere Weise klar zum Ausdruck gebracht wird; ferner ist der Grund für den Einwand anzugeben, wenn dieser nicht sofort ersichtlich ist. Wenn beispielsweise der Stand der Technik angegeben wird und nur ein Teil des angeführten Dokuments von Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird, gekennzeichnet

werden. Ergibt sich aufgrund des angegebenen Stands der Technik, dass der oder die unabhängigen Patentansprüche nicht neu oder nicht erfinderisch und demzufolge die abhängigen Patentansprüche nicht einheitlich sind (siehe III, 7.8), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam zu machen (siehe VI, 5.2 i)). In der Regel ist mit den Sachfragen zu beginnen. Der Bescheid ist so abzufassen, dass die erneute Prüfung der geänderten Anmeldung erleichtert und insbesondere vermieden wird, dass die Anmeldung nochmals völlig neu gelesen werden muss (siehe VI, 4.2).

≡ 3.7 Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen

≡ Der Bescheid hat eine Aufforderung an den Anmelder zu enthalten, seine Stellungnahme einzureichen, etwaige Mängel zu beseitigen und gegebenenfalls Änderungen zur Beschreibung, zu den Patentansprüchen und zu den Zeichnungen zu unterbreiten. Ferner ist darin die Frist zu nennen, innerhalb deren der Anmelder sich äußern muss. Geht die Antwort nicht rechtzeitig ein, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe E-VIII, 1).

Regel 71 (1)
Art. 94 (3), (4)

≡ 3.8 Verspätetes Eingehen von Änderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus vorgenommen hat

≡ Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids des Prüfers gemäß VI, 3.5 und 3.5.1 kann der Anmelder von sich aus oder auf die Stellungnahme zur Recherche hin Änderungen unterbreiten. Gelegentlich werden diese Änderungen nach Übermittlung des ersten Bescheids eingehen. In diesem Fall muss der Prüfer unter Umständen den früheren ersten Bescheid zurückziehen und einen neuen ersten Bescheid erlassen, in dem diesen Änderungen Rechnung getragen und eine neue Frist für die Erwidern gesetzt wird.

Regel 137 (2)

4. Weitere Prüfungsphasen

4.1 Allgemeines Verfahren

Der Prüfer muss die Anmeldung nach der Erwidern des Anmelders auf seinen ersten Bescheid erneut prüfen und dabei Ausführungen oder Änderungen des Anmelders berücksichtigen.

Liegen ein oder mehrere Hilfsanträge vor, die auf Alternativfassungen für die Erteilung eines Patents gerichtet sind, so gilt jeder dieser Anträge als eine vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung im Sinne des Art. 113 (2); die Anträge sind deshalb in der vom Anmelder angegebenen oder gebilligten Reihenfolge bis zum höchstrangigen gewährbaren Antrag einschließlich zu behandeln (siehe Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), ABl. 6/2005, 357 und ABl. 6/2005, 15.1).

4.2 Umfang der erneuten Prüfung

≡ Nach der ersten Prüfungsphase braucht der Prüfer, sofern der erste Bescheid klar und verständlich war (siehe VI, 3.5 und 3.6), die Anmeldung in der Regel nicht nochmals vollständig durchzulesen, sondern sollte sich auf die Änderungen selbst, damit zusammenhängende Textstellen und die Mängel konzentrieren, auf die im ersten Bescheid hingewiesen worden ist.

4.3 Weiteres Vorgehen nach der erneuten Prüfung

Der Anmelder wird meistens versucht haben, sich mit allen Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen.

Art. 113 (1)

Ergibt die erneute Prüfung, dass trotz der Stellungnahme des Anmelders weiterhin Einwände bestehen, und wurde der Anmelder dazu gehört (Art. 113 (1)), stützt sich also die Entscheidung ausschließlich auf Gründe, zu denen der Anmelder sich äußern konnte, so ist die Anmeldung zurückzuweisen (T 201/98, nicht im ABl. veröffentlicht).

Zeigt sich bei der erneuten Prüfung, dass sich der Anmelder in seiner Stellungnahme nicht mit allen entscheidenden Einwänden befasst hat, so sollte der Prüfer den Anmelder, z. B. durch einen Anruf, auf die Mängel hinweisen. Ist nicht mit einer positiven Reaktion zu rechnen, sollte er überlegen, ob er den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung empfiehlt.

Meistens wird sich jedoch bei der erneuten Prüfung herausstellen, dass gute Aussichten bestehen, das Verfahren positiv, d. h. mit einem Erteilungsbeschluss, zu beenden. Bestehen in solchen Fällen weiterhin Einwände, denen zu entsprechen ist, so muss der Prüfer abwägen, ob sie sich am besten durch einen weiteren Schriftwechsel, ein Telefongespräch oder eine persönliche Rücksprache ausräumen lassen. Gibt es grundlegende Meinungsunterschiede, so empfiehlt es sich im Allgemeinen, die Schriftform zu wählen. Wenn jedoch bei strittigen Punkten Unklarheit zu herrschen scheint, d. h., der Anmelder die Argumente des Prüfers offensichtlich falsch verstanden hat oder das Vorbringen des Anmelders unklar ist, kann eine persönliche Rücksprache hilfreich sein. Sind die zu klärenden Fragen dagegen von untergeordneter Bedeutung, so lassen sie sich schneller telefonisch regeln. Rücksprachen und Telefongespräche mit dem Anmelder werden ausführlicher in VI, 6 behandelt. Sie stellen keine mündliche Verhandlung dar (siehe E-III).

4.4 Spätere Phasen der erneuten Prüfung

Ähnliche Erwägungen gelten für spätere Phasen der erneuten Prüfung, wobei es angesichts des in VI, 2.4 aufgestellten Grundsatzes mit zunehmender Zahl der bereits erfolgten Arbeitsgänge immer wahrscheinlicher wird, dass es am zweckmäßigsten ist, die Anmeldung den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Entscheidung zu unterbreiten. Wenn diese endgültige Entscheidung ein Zurückweisungsbeschluss ist, so ist darauf zu achten, dass nicht gegen Art. 113 (1) verstoßen wird.

4.5 Entscheidung nach Aktenlage

Ein Sonderfall liegt vor, wenn der Anmelder, statt mit einer Stellungnahme oder Änderungen auf den Bescheid des Prüfers zu reagieren, eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragt, d. h., wenn er den Dialog beenden und eine Entscheidung auf der Grundlage des derzeitigen Stands der Anmeldung und der Argumente erwirken will. Die Entscheidung, die mit der Beschwerde angefochten werden kann, darf sich nur auf Gründe stützen, zu denen der Anmelder sich äußern konnte (Art. 113 (1)). Es handelt sich um eine Standardentscheidung, in der zur Begründung lediglich auf die früheren Bescheide und auf den Antrag des Anmelders auf eine solche Entscheidung verwiesen wird (siehe E-X, 4.4).

4.6 Prüfung der Änderungen

- ≡ Für alle Änderungen gelten die in VI, 3.3 aufgeführten sachlichen Beschränkungen. Im Übrigen ist zu unterscheiden, wann eine Änderung vorgenommen wird.

4.7 Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders

- ≡ Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern. Regel 137 (2)

- ≡ Nach Erhalt des ersten Bescheids des Prüfers kann der Anmelder "von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern", sofern die Änderung gleichzeitig mit der Erwidern eingereicht wird. Nach der Erwidern auf den ersten Bescheid darf der Anmelder Änderungen nur noch mit Zustimmung des Prüfers vornehmen. Diese Vorschrift stellt die Zulassung von Änderungen in das Ermessen der Prüfungsabteilung, um sicherzustellen, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht wird (siehe VI, 2.4). Bei Zulassung einer Änderung wird die neue Fassung der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt. Die Zustimmung zu einer Änderung bedeutet nicht unbedingt, dass gegen die Anmeldung in der geänderten Fassung keine sich aus dem EPÜ ergebenden Einwände bestehen. Es ist zwischen verschiedenen Arten von Änderungen zu unterscheiden. Regel 137 (3)
Regel 71 (1)

- ≡ Änderungen, mit denen ein Mangel behoben wird, zu dessen Beseitigung im vorangegangenen Bescheid aufgefordert worden war, sind stets zuzulassen, sofern dadurch kein neuer Mangel entsteht. Änderungen, mit denen ein bereits für gewährt befundener Anspruch eingeschränkt wird, sollten in der Regel ebenfalls zugelassen werden. Dasselbe gilt für Änderungen, mit denen die Klarheit der Beschreibung oder der Patentansprüche in eindeutiger wünschenswerter Weise verbessert wird. Art. 94 (3)

Im Übrigen ist danach zu unterscheiden, in welchem Umfang die Unterlagen überarbeitet werden sollen. Eine weitgehende Neufassung der Beschreibung oder der Patentansprüche kommt in Betracht, wenn die Änderung aufgrund eines weiteren, besonders einschlägigen Stands der Technik erfolgt, von dem der Anmelder erst spät Kenntnis erhalten hat (z. B. durch eine weitere Entgegenhaltung des Prüfers oder durch Information von anderer Seite). Bei kleineren Änderungen sollte sich der Prüfer verständnisvoll zeigen und abwägen zwischen Fairness gegenüber dem Anmelder und der Notwendigkeit, unnötige Verzögerungen und übermäßige, ungerechtfertigte Mehrarbeit für das EPA zu vermeiden. Spätere Anträge auf Zurücknahme von Änderungen stellen selbst Anträge auf weitere Änderungen dar; wird also ein solcher Antrag nach der Erwidern auf den ersten Bescheid des Prüfers gestellt, so darf die zugehörige Änderung nur mit Zustimmung des Prüfers vorgenommen werden.

≡ Bei der Ausübung seines Ermessens nach Regel 137 (3) sollte der Prüfer die bisherige Dauer des Verfahrens in Betracht ziehen und berücksichtigen, ob der Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit zu Änderungen hatte. Eine Änderung ist insbesondere dann abzulehnen, wenn sie einen Mangel wieder einführt, der bereits zuvor gerügt und beseitigt worden war.

Bei der Streichung eines Gegenstands aus der Anmeldung sollte der Anmelder alle Erklärungen vermeiden, die als Verzicht auf diesen Gegenstand ausgelegt werden könnten. Andernfalls kann dieser Gegenstand nicht wieder in das Verfahren eingeführt werden.

4.8 Beispiele für unzulässige Änderungen

Regel 137 (3)

Jeder Antrag des Anmelders, eine vorliegende Fassung der Anmeldungsunterlagen, aufgrund deren ein Patent erteilt werden könnte, durch eine weitgehend überarbeitete Fassung zu ersetzen, sollte abgelehnt werden, sofern der Anmelder nicht berechnigte Gründe dafür vorträgt, warum er die Änderung erst in diesem Verfahrensstadium vornimmt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Prüfungsabteilung eine vom Anmelder vorgelegte Fassung der Ansprüche für gewährbar befunden hat und vom Anmelder nur noch die Anpassung der Beschreibung an diese Fassung fordert.

4.9 Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3)

Regel 71 (3)
Regel 137 (3)

Die Mitteilung nach Regel 71 (3) (siehe VI, 2.5 und 14.1 bis 14.3) eröffnet dem Anmelder nicht die Möglichkeit, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder infrage zu stellen. In dieser Phase des Verfahrens ist die Sachprüfung bereits abgeschlossen, und der Anmelder hatte Gelegenheit, die Anmeldung zu ändern; deshalb werden in der Regel nur Änderungen, die die Vorbereitungen für die Patenterteilung nicht merklich verzögern, nach Regel 137 (3) zugelassen. Es ist jedoch angebracht, gesonderte Anspruchssätze für einen oder mehrere benannte Staaten zuzulassen, die einen Vorbehalt nach Art. 167 (2) EPÜ 1973 gemacht haben (siehe III 8.3) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe III, 8.4).

Regel 71 (4)

Möchte der Anmelder nach Überprüfung der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung noch geringfügige Änderungen und/oder Berichtigungen vornehmen, so sollte er diese gemäß Regel 71 (4) innerhalb der nach Regel 71 (3) bestimmten Frist zusammen mit einer Übersetzung der geänderten und/oder berichtigten Ansprüche einreichen und die Erteilungs- sowie die Druckkostengebühr entrichten. Sind die Ansprüche von den Änderungen und/oder Berichtigungen nicht betroffen, sind Übersetzungen der Ansprüche in der Fassung der Mitteilung nach Regel 71 (3) einzureichen. Werden innerhalb dieser Frist die Übersetzungen nicht eingereicht oder die Gebühren nicht entrichtet, so gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurückgenommen. Zu beachten sind die drei in VI, 14.4.1 beschriebenen Fälle, in denen dieses Erfordernis nicht gilt (Aufrechterhaltung eines höherrangigen Antrags, Aufrechterhaltung des bestehenden Antrags ohne die von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgenommenen Änderungen und Erstellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage falscher Unterlagen).

Regel 71 (4)

Wenn die Prüfungsabteilung den Änderungen und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zustimmt und diese für zulässig erachtet, kann sie gemäß Art. 97 (1) sofort ein Patent erteilen.

Regel 71 (5)
Regel 137 (3)
Art. 113 (1)

Soll jedoch ein Änderungsantrag nach Regel 137 (3) abgelehnt werden, so muss der Anmelder gemäß Regel 71 (5) und Art. 113 (1) zuerst einen Bescheid erhalten, in dem die Gründe für die Ablehnung dargelegt sind und der ihm Gelegenheit gibt, entweder seinen Änderungsantrag zurückzuziehen oder Stellung zu nehmen und etwaige von der Prüfungsabteilung für notwendig erachtete Änderungen und - sofern die Ansprüche betroffen sind - eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen.

Art. 97 (2)
Art. 113 (2)

Wenn der Anmelder seinen Änderungsantrag aufrechterhält und die Prüfungsabteilung keinen Grund sieht, davon abzurücken, dass sie den Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zustimmt, so muss die Anmeldung nach Art. 97 (2) zurückgewiesen werden, weil unter diesen Umständen

keine Fassung der Anmeldung vorliegt, die der Anmelder gebilligt und die Prüfungsabteilung für gewährbar befunden hat (Art. 113 (2)).

- ≡ Ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine Mitteilung nach Art. 94 (3) vorausgegangen, so ist sie der "erste Bescheid" im Sinne von Regel 137 (3). Das bedeutet, dass der Anmelder Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen von sich aus ändern kann (siehe VI, 3.3 zu den Bedingungen, die alle Änderungen erfüllen müssen). Was die Einreichung der Übersetzungen der geänderten Ansprüche und die Entrichtung der Gebühren betrifft, gelten auch in diesem Fall die Bestimmungen der Regel 71 (4), sofern die Erwiderung des Anmelders nicht einer der in VI, 14.4.1 genannten Ausnahmen entspricht. Ist jedoch die Prüfungsabteilung in diesem Fall der Auffassung, dass die Änderungen unzulässig oder nicht gewährbar sind, sollte das Prüfungsverfahren in der Regel gemäß VI, 14.5 wiederaufgenommen werden. Führt dies wie bei den in VI, 4.11 genannten Fällen zu einer Fassung, die den Erfordernissen des EPÜ entspricht, so wird eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) erstellt. Eine Ausnahme von diesem Verfahren kann gemacht werden, wenn die Einwände der Prüfungsabteilung relativ geringfügig sind und telefonisch ausgeräumt werden könnten, sodass sich eine Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens erübrigt.
- Regel 137 (3)

4.10 Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung

- ≡ Hat der Anmelder sein Einverständnis mit der ihm nach Regel 71 (3) mitgeteilten Fassung erklärt, indem er die Gebühren entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche - gegebenenfalls mit geringfügigen Änderungen und/oder Berichtigungen - eingereicht hat, so werden weitere Änderungsanträge in Anwendung des Ermessens, das der Prüfungsabteilung gemäß Regel 137 (3) eingeräumt wird, nur noch ausnahmsweise zugelassen. Ein eindeutiges Beispiel für einen zulässigen Änderungsantrag wäre der Fall, dass der Anmelder gesonderte Anspruchssätze für benannte Staaten einreicht, die Vorbehalte nach Art. 167 (2) EPÜ 1973 gemacht haben (siehe III, 8.3) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe III, 8.4). Ebenso ist es zweckmäßig, geringfügige Änderungen zuzulassen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderlich machen und den Erlass des Erteilungsbeschlusses nicht merklich verzögern (siehe G 7/93, ABl. 11/1994, 775). Betreffen diese Änderungen jedoch die Ansprüche, sind natürlich gemäß Regel 71 (4) auch die entsprechenden Übersetzungen einzureichen.
- Regel 137 (3)
- ≡ Mit der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder ist die Prüfungsabteilung allerdings an ihn gebunden (siehe G 12/91, ABl. 5/1994, 285) und kann ihn dann nur mehr unter den eingeschränkten Voraussetzungen der Regel 140 ändern (siehe E-X, 10).
- Regel 140

4.11 Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens

Ungeachtet der Absätze 4.9 und 4.10 kann die Prüfungsabteilung das Verfahren von Amts wegen wiederaufnehmen, wenn ihr ein Sachverhalt bekannt wird, der die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands ausschließt. Ein solcher Sachverhalt kann der Prüfungsabteilung z. B. durch den Anmelder oder durch Einwendungen Dritter nach Art. 115 zur Kenntnis gebracht und bis zur Abgabe des Beschlusses an die interne Poststelle des EPA berücksichtigt werden. Im wiederaufgenommenen Verfahren sind sachliche Änderungen zur Lösung dieses Problems möglich. Führt dies zu einer Fassung, die den Erfordernissen des EPÜ ent-

spricht, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), und die Absätze 4.9 und 4.10 finden erneut Anwendung. ≡

5. Änderungen

5.1 Vornahme von Änderungen

Die allgemeinen Erwägungen betreffend die Vornahme von Änderungen sind in E-II dargelegt.

5.2 Zulässigkeit von Änderungen

Bei der Frage nach der Zulässigkeit einer Änderung geht es juristisch gesehen darum, ob die Anmeldung in der geänderten Fassung zulässig ist. Eine geänderte Anmeldung muss natürlich allen Erfordernissen des EPÜ entsprechen, insbesondere hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit und jener Punkte, die in B-XII, 3.6 aufgeführt sind (siehe auch VI, 3.3). Jedoch darf der Prüfer vor allem in Fällen, in denen die Patentansprüche wesentlich beschränkt worden sind, nicht außer Acht lassen, dass im Zusammenhang mit Änderungen möglicherweise folgende Fragen besonders zu berücksichtigen sind: ≡

i) Einheitlichkeit der Erfindung:

Erfüllen die geänderten Patentansprüche weiterhin die Erfordernisse des Art. 82? Scheint sich aus dem Recherchenbericht ein Mangel an Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit in Bezug auf die Idee zu ergeben, die allen Patentansprüchen gemein ist, erfordern aber die geänderten Patentansprüche keine weitere Recherchenarbeit, so sollte der Prüfer sorgfältig erwägen, ob der Verfahrensstand noch einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit rechtfertigt (siehe III, 7.7). Fehlt den Patentansprüchen jedoch eine gemeinsame erfinderische Idee und ist eine weitere Recherche notwendig, so ist ein Einwand zu erheben.

Regel 137 (4)

ii) Wechseln auf nicht recherchierte Gegenstände: ≡

Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist (z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B-III, 3.5) und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind die Änderungen nicht zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn nur noch dieser eine nicht recherchierte Gegenstand beansprucht wird; anders verhält es sich dagegen, wenn ein ursprünglich in der Beschreibung offenbartes Merkmal in einen ursprünglich eingereichten Anspruch aufgenommen wird, um einem vom Prüfer erhobenen Einwand z. B. wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu begegnen. In diesem Fall kann jedoch eine zusätzliche Recherche erforderlich sein (siehe VI, 8.2). ≡

Soll ein Einwand nach Regel 137 (4) erhoben werden, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann. Wird ein solcher Einwand nicht erhoben, so sollte die Prüfungsabteilung in Betracht ziehen, eine zusätzliche Recherche zu verlangen (siehe VI, 8.2). ≡

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll; ≡

die Prüfungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe VI, 4.7).

iii) Übereinstimmung zwischen Beschreibung und Patentansprüchen:

Ist die Beschreibung im Falle einer Änderung der Patentansprüche entsprechend zu ändern, um schwerwiegende Widersprüche zwischen Patentansprüchen und Beschreibung auszuräumen? Werden beispielsweise alle Ausführungsformen der beschriebenen Erfindung weiterhin vom Umfang eines oder mehrerer Patentansprüche erfasst (siehe III, 4.3)? Werden umgekehrt alle geänderten Patentansprüche von der Beschreibung gestützt (siehe III, 6)? Ist ferner, wenn die Kategorien der Patentansprüche geändert worden sind, die Bezeichnung entsprechend zu ändern? Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass Änderungen den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht erweitern und dadurch gegen Art. 123 (2) verstoßen, was im Folgenden erläutert wird.

5.3 Unzulässige Erweiterung

In der Regel ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Anmelder durch eine Änderung weitere sachdienliche Angaben zum Stand der Technik hinzufügt; dies kann sogar vom Prüfer verlangt werden (siehe II, 4.3 und 4.19). Auch ist gegen die einfache Beseitigung einer Unklarheit oder die Behebung eines Widerspruchs nichts einzuwenden. Versucht der Anmelder jedoch, die Beschreibung (Bezugnahmen auf den Stand der Technik ausgenommen), die Zeichnungen oder die Patentansprüche in einer Weise zu ändern, durch die ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird, so darf die geänderte Anmeldung nicht zugelassen werden.

Art. 123 (2)

5.3.1 Grundprinzip; Prioritätsunterlage

Art. 123 (2) liegt der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet ist, 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 (G 1/93, ABI. 8/1994, 541). Eine Änderung ist als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, und folglich als unzulässig anzusehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst waren. Die Prüfung auf unzulässige Änderungen entspricht daher - zumindest bei Hinzufügungen - der in IV, 9.2 angegebenen Neuheitsprüfung (siehe T 201/83, ABI. 10/1984, 481).

Nach Art. 123 (2) ist es nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die nur in den Prioritätsunterlagen zu dieser Anmeldung enthalten sind (siehe T 260/85, ABI. 4/1989, 105). Zur Berichtigung von Mängeln siehe VI, 5.4.

Das in Regel 56 festgelegte Verfahren ermöglicht es dem Anmelder, fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung später einzureichen und sich dabei auf das Prioritätsdokument zu berufen, sodass eine Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag der

Regel 56

Einreichung der fehlenden Teile vermieden wird. Nach Regel 56 (3) erfolgt nur dann keine Neufestsetzung, wenn die fehlenden Teile im Prioritätsdokument "vollständig enthalten" waren (siehe VI, 3.1 und A-III, 5). Die Bestimmungen der Regel 56 (3) gelten ausschließlich für die Anmeldephase: so ist es insbesondere nicht zulässig, sich in späteren Verfahrensstadien auf Prioritätsdokumente zu berufen, um die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung zu berichtigen oder zu ändern (in Übereinstimmung mit G 3/89 und G 11/91, ABl. 3/1993, 117 bzw. 125). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist eine Überprüfung nach Regel 82ter PCT möglich.

5.3.2 Beispiele

Betrifft beispielsweise eine Anmeldung eine Gummiverbindung, die sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, und versucht der Anmelder, die Angabe einzufügen, dass ein weiterer Bestandteil hinzugefügt werden könnte, so ist diese Änderung in der Regel zu beanstanden, weil sie gegen Art. 123 (2) verstößt. Auch bei einer Anmeldung, in der eine auf elastischen Unterlagen montierte Vorrichtung beschrieben und beansprucht wird, ohne dass irgendeine bestimmte Art einer elastischen Unterlage offenbart wird, ist es zu beanstanden, wenn der Anmelder die spezifische Information hinzuzufügen versucht, dass die Unterlagen beispielsweise aus Schraubenfedern bestehen oder bestehen könnten.

Kann jedoch der Anmelder nachweisen, dass in den Zeichnungen nach Ansicht des Fachmanns Schraubenfedern wiedergegeben sind, so wäre die besondere Nennung von Schraubenfedern zulässig.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn Änderungen auf Details basieren, die nur aus den schematischen Zeichnungen der ursprünglichen Anmeldung hervorgehen. Die Darstellungsweise eines bestimmten Merkmals in den Zeichnungen kann zufällig sein. In diesen Fällen muss der Fachmann in der Lage sein, aus den Zeichnungen im Kontext der gesamten Beschreibung klar und unmissverständlich zu erkennen, dass das hinzugefügte Merkmal das bewusste Ergebnis der technischen Überlegungen ist, die zur Lösung der technischen Aufgabe angestellt wurden. So können die Zeichnungen beispielsweise ein Fahrzeug darstellen, in dem etwa zwei Drittel des Motors unterhalb einer Ebene liegen, die tangential zum oberen Rand der Räder verläuft. Eine Änderung, wonach der Großteil des Motors unterhalb dieser Ebene liegt, würde nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen, wenn der Fachmann erkennt, dass eine solche räumliche Anordnung des Motors in Relation zu den Rädern eine bewusste Maßnahme ist, mit der die technische Aufgabe gelöst werden soll (siehe T 398/00).

5.3.3 Klarstellung der technischen Wirkung

Ist ein technisches Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig offenbart, wurde jedoch seine Wirkung nicht oder nicht vollständig genannt und kann diese ohne Weiteres von einem Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden, so verstößt eine spätere Klarstellung dieser Wirkung in der Beschreibung nicht gegen Art. 123 (2).

5.3.4 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen

Änderungen durch Hinzufügung weiterer Beispiele sollten unter Berücksichtigung der in den Absätzen VI, 5.3 bis 5.3.3 dargelegten allgemeinen Grundsätze stets besonders sorgfältig geprüft werden. Gleiches gilt für die

Art. 123 (2)

Hinzufügung von neuen (d. h. zuvor nicht erwähnten) Wirkungen der Erfindung wie neuen technischen Vorteilen: Bezieht sich z. B. die ursprünglich dargelegte Erfindung auf ein Verfahren zur Reinigung von Wollsaachen, bei dem das Kleidungsstück mit einer besonderen Flüssigkeit behandelt wird, so darf der Anmelder zu einem späteren Zeitpunkt in die Beschreibung nicht die Angabe aufnehmen, dass das Verfahren den zusätzlichen Vorteil hat, das Kleidungsstück gegen Mottenfraß zu schützen.

5.3.5 Beweismittel

Unter bestimmten Umständen können jedoch später eingereichte Beispiele oder neue Wirkungen, auch wenn sie nicht in die Anmeldung aufgenommen werden dürfen, vom Prüfer als Beweismittel zur Stützung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung berücksichtigt werden. So kann z. B. ein zusätzliches Beispiel als Beweismittel dafür herangezogen werden, dass die Erfindung anhand der in der ursprünglich eingereichten Anmeldung gemachten Angaben auf dem gesamten beanspruchten Gebiet ohne Weiteres ausgeführt werden kann (siehe III, 6.3). Ebenso kann eine neue Wirkung (z. B. die in VI, 5.3.4 erwähnte Wirkung) als Beweismittel zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, sofern diese neue Wirkung in einer in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Wirkung impliziert ist oder zumindest im Zusammenhang mit ihr steht (siehe IV, 11.10).

Art. 123 (2)

5.3.6 Ergänzende technische Angaben

Nach dem Anmeldetag eingereichte ergänzende technische Angaben werden, soweit sie nicht nach Regel 144 d) von der Akteneinsicht ausgenommen sind, dem der Öffentlichkeit zugänglichen Teil der Akte beigelegt. Ab dem Tag, an dem dies geschehen ist, gehören sie zum Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2). Um die Öffentlichkeit auf das Vorhandensein solcher Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und nicht in der Patentschrift enthalten sind, aufmerksam zu machen, wird ein entsprechender Vermerk auf dem Deckblatt der Patentschrift angebracht.

5.3.7 Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe

Es ist auch sicherzustellen, dass jede Änderung der technischen Aufgabe oder jede spätere Hinzufügung zur technischen Aufgabe, die durch die Erfindung gelöst wird, in Einklang mit Art. 123 (2) steht. Es kann z. B. vorkommen, dass es im Anschluss an die Beschränkung der Patentansprüche als Entgegnung auf den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit wünschenswert ist, die angegebene Aufgabe zu überarbeiten, um eine Wirkung zu betonen, die durch die dergestalt beschränkte Erfindung, nicht jedoch durch den Stand der Technik erreicht wird. Zu bedenken ist, dass eine solche Überarbeitung nur dann zulässig ist, wenn die betonte Wirkung ohne Weiteres von einem Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (siehe 5.3.3 und 5.3.4).

5.3.8 Bezugsdokument

Für die Zwecke des Art. 123 (2) gehören Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, sondern nur in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird, prima facie nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung". Nur unter bestimm-

ten Umständen können solche Merkmale im Wege einer Änderung in die Ansprüche einer Anmeldung aufgenommen werden.

Eine solche Änderung bedeutet keinen Verstoß gegen Art. 123 (2), wenn aus der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist (siehe T 689/90, ABl. 10/1993, 616), dass

- i) für diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann,
- ii) diese Merkmale zur Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen,
- iii) diese Merkmale zumindest implizit eindeutig zur Beschreibung der in der eingereichten Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b)) und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung (Art. 123 (2)) gehören und
- iv) diese Merkmale in der Offenbarung des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.

Ein Dokument, das der Öffentlichkeit am Anmeldetag der Patentanmeldung nicht zugänglich war, kann zudem nur berücksichtigt werden, wenn (siehe T 737/90, nicht im ABl. veröffentlicht)

- i) dem EPA vor dem oder am Anmeldetag eine Abschrift des Dokuments vorlag und
- ii) das Dokument der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 93 zugänglich gemacht wurde (z. B. indem es in die Anmeldungsakte aufgenommen und damit nach Art. 128 (4) veröffentlicht wurde).

5.3.9 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text

Unzulässige Änderungen können sowohl durch Änderung oder Weglassung einer Textstelle als auch durch die Hinzufügung weiterer Textstellen erfolgen. Betrifft eine Erfindung beispielsweise eine mehrschichtige Verbundplatte und enthält die Beschreibung mehrere Beispiele verschieden geschichteter Anordnungen, von denen eine eine Außenschicht aus Polyethylen hat, so wäre eine Änderung dieses Beispiels entweder durch ein Ersetzen der Außenschicht durch Polypropylen oder durch völliges Weglassen dieser Schicht in der Regel nicht zulässig. In beiden Fällen wäre die im geänderten Beispiel offenbarte Platte gänzlich anders als jene, die ursprünglich offenbart worden ist, und somit hätte die Änderung einen neuen Gegenstand zur Folge und wäre deshalb unzulässig.

5.3.10 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstößt nicht gegen Art. 123 (2), sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass

- i) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist,
- ii) das Merkmal als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist und

- iii) das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert.

Wird ein Merkmal durch ein anderes ersetzt, so muss das Ersatzmerkmal selbstverständlich durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gestützt sein, damit kein Verstoß gegen Art. 123 (2) vorliegt (siehe T 331/87, ABl. 1-2/1991, 22).

5.3.11 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind

Die Beschränkung des Schutzzumfangs eines Anspruchs durch einen "Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern, verstößt in folgenden Fällen nicht gegen Art. 123 (2) (siehe G 1/03 (ABl. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABl. 8-9/2004, 448) sowie C-III, 4.20):

- i) Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer **Offenbarung nach Art. 54 (3)**
- ii) Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer **zufälligen Vorwegnahme** nach Art. 54 (2). "Eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte". Die Prüfung, ob eine "zufällige" Vorwegnahme vorliegt, ist ohne Berücksichtigung des sonstigen verfügbaren Stands der Technik durchzuführen. Ein Dokument, zu dem ein Bezug besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufälligen Vorwegnahme, dass es andere Offenbarungen mit noch engerem Bezug gibt. Der Umstand, dass ein Dokument nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, reicht nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme geltend zu machen. Eine zufällige Offenbarung hat nichts mit der Lehre der beanspruchten Erfindung zu tun, da sie für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein und dieselben Verbindungen als Ausgangsmaterial bei völlig verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten verwendet werden (siehe T 298/01, nicht im ABl. veröffentlicht). Ein Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der Erfindung wegführt, ist jedoch keine zufällige Vorwegnahme; der Umstand, dass die Neuheitsschädliche Offenbarung ein Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme zu begründen (siehe T 14/01 und T 1146/01, beide nicht im ABl. veröffentlicht);
- iii) Entfernung eines Gegenstands, der nach den Art. 52 bis 57 aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die Einfügung von "nicht menschlich" im Hinblick auf das Erfordernis des Art. 53 a) ist beispielsweise zulässig.

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist jedoch nicht zulässig, wenn

- i) er verwendet wird, um **nicht funktionsfähige Ausführungsformen** auszuklammern oder einer **unzureichenden Offenbarung** abzuhelfen;
- ii) er einen **technischen Beitrag** leistet.

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist **insbesondere nicht** zulässig, wenn

- i) die Beschränkung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist;
- ii) der Disclaimer, der auf der Grundlage einer kollidierenden Anmeldung (Art. 54 (3)) eigentlich zulässig wäre, die Erfindung neu oder erfinderisch gegenüber einem anderen Dokument aus dem Stand der Technik nach Art. 54 (2) macht, das eine nicht zufällige Vorwegnahme der beanspruchten Erfindung ist;
- iii) der Disclaimer, dem eine kollidierende Anmeldung zugrunde liegt, auch einen Mangel nach Art. 83 beseitigt.

Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Art. 84 erfüllen. Im Interesse der Transparenz des Patents sollte der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschreibung gemäß Regel 42 (1) b) angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.

5.4 Berichtigung von Mängeln

Regel 139
Art. 123 (2)

Die Berichtigung von Mängeln ist ein Sonderfall, der eine Änderung beinhaltet; daher gilt Art. 123 (2) ebenfalls.

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen können jederzeit berichtigt werden. Befindet sich der Fehler jedoch in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen, so müssen sowohl der Fehler als auch die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort (zumindest nachdem darauf aufmerksam gemacht wurde) erkennbar ist,

- i) dass ein Fehler vorliegt und
- ii) welche Berichtigung vorzunehmen ist.

Was i) betrifft, so müssen die unrichtigen Angaben für den Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) objektiv erkennbar sein.

Was ii) betrifft, so sollte die Berichtigung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

Der Nachweis, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen war, kann in jeder geeigneten Form erbracht werden.

Die Prioritätsunterlagen können für die unter i) und ii) genannten Zwecke nicht herangezogen werden (siehe G 3/89 und G 11/91, ABl. 3/1993, 117 bzw. 125).

Eine Berichtigung nach Regel 139 Satz 2 hat rein feststellenden Charakter und bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldeag entnehmen konnte (siehe oben G 3/89 und G 11/91). Daher ist das Ersetzen der vollständigen Unterlagen einer

Anmeldung, also der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen, durch andere Unterlagen nicht möglich (siehe G 2/95, ABl. 10/1996, 555).

Solche Berichtigungen können nur bis zur Abgabe der Erteilungs- oder Zurückweisungsentscheidung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder (im schriftlichen Verfahren) bzw. bis zu deren Verkündung in der mündlichen Verhandlung berücksichtigt werden (siehe G 12/91, ABl. 5/1994, 285).

5.5 Unterschiedliche Änderungen

⊞ Es kann der Fall eintreten, dass die Anmeldung aufgrund einer Änderung zwei oder mehr unterschiedliche Sätze von Patentansprüchen enthält (siehe IV, 7.1.1 und III, 8.1). Regel 138

Bei der Prüfung der vorstehend genannten Sätze von Patentansprüchen dürfte es im Allgemeinen zweckmäßig sein, jeden von ihnen völlig getrennt zu behandeln, insbesondere dann, wenn zwischen ihnen ein erheblicher Unterschied besteht. Der Bescheid an den Anmelder wird somit aus zwei oder mehr Teilen bestehen, und es ist anzustreben, dass jeder Satz von Patentansprüchen zusammen mit der Beschreibung und den Zeichnungen in eine Form gebracht wird, in der er die Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt.

⊞ Ist der Prüfer der Ansicht, dass die Beschreibung und die Zeichnungen mit einem der Anspruchssätze so wenig übereinstimmen, dass Unklarheiten entstehen, so hat er den Anmelder aufzufordern, die Beschreibung und die Zeichnungen zu ändern, um diese Unklarheiten zu beseitigen. Schlägt der Anmelder solche Änderungen von sich aus vor, so sollte sie der Prüfer nur zulassen, wenn er sie für notwendig hält.

Diese Art von Anmeldung wird folglich nach der Änderung entweder aus zwei oder mehr unterschiedlichen Sätzen von Patentansprüchen bestehen, von denen jeder durch dieselbe Beschreibung und dieselben Zeichnungen gestützt wird, oder aus zwei oder mehr Sätzen von Patentansprüchen, die sich jeweils auf eine andere Beschreibung und andere Zeichnungen stützen.

⊞ Eine ähnliche Lage kann entstehen, wenn eine rechtskräftige Entscheidung über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einige der in der Anmeldung benannten Staaten gilt (siehe VI, 9.2.4). Regel 18 (2)

6. Rücksprache mit dem Anmelder

6.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt ist unter dem Begriff "Anmelder" der "Vertreter" zu verstehen, falls ein solcher bestellt worden ist. Wenn der Anmelder einen Vertreter bestellt hat, sollte mit diesem Rücksprache genommen werden.

6.2 Telefonische und persönliche Rücksprache

Die Umstände, unter denen es angebracht ist, dass der Prüfer mit dem Anmelder telefonisch Rücksprache nimmt oder ihm eine persönliche Rücksprache vorschlägt, anstatt ihm einen weiteren schriftlichen Bescheid zuzusenden, sind in VI, 4.3 dargelegt. Beantragt der Anmelder eine Rücksprache, so ist diesem Antrag zu entsprechen, es sei denn, der Prüfer ist

der Ansicht, dass eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist. Zu telefonischen und persönlichen Rücksprachen in Reaktion auf den EESR vor dem Eintritt der Anmeldung in die Prüfungsphase siehe B-XII, 9.

Wird telefonisch oder schriftlich vom Prüfer oder vom Anmelder eine Rücksprache vereinbart, so sind die zu erörternden Fragen festzulegen. Erfolgt die Vereinbarung telefonisch, so sollte der Prüfer deren Einzelheiten festhalten und die zu erörternden Fragen in der Akte kurz vermerken.

Die Rücksprache wird in der Regel allein von dem Prüfer geführt, der die Anmeldung bearbeitet. Es handelt sich hierbei nicht um ein formelles Verfahren (zur formellen mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung siehe E-III), und die Niederschrift über die Rücksprache richtet sich nach der Art der erörterten Fragen. Dient die Rücksprache dazu, Unklarheiten zu beseitigen, Unbestimmtheiten auszuräumen oder die Anmeldung durch Klärung einiger untergeordneter Punkte in eine ordnungsgemäße Form zu bringen, so genügt es in der Regel, wenn der Prüfer in der Akte einen Vermerk über die erörterten Fragen und die erzielten Ergebnisse oder über die vereinbarten Änderungen macht. Sollen jedoch durch die Rücksprache schwerwiegendere Probleme ausgeräumt werden, wie Fragen betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit oder unzulässige Erweiterung, so ist in der Akte ein ausführlicherer Vermerk über die erörterten Fragen zu machen. Es ist dem Anmelder immer klarzumachen, dass die Gültigkeit einer getroffenen Vereinbarung letztlich von der Ansicht der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung abhängt.

Wird bei einer Rücksprache ein neuer wesentlicher Einwand erhoben und dabei keine Einigung über eine ausräumende entsprechende Änderung erzielt, so muss der Einwand durch eine Mitteilung bestätigt werden, in der dem Anmelder eine neue Frist gesetzt wird, innerhalb derer er antworten kann, falls er dies wünscht. Ansonsten können Fristen aufgrund einer Rücksprache nicht geändert werden.

Erfolgt die Klärung offener Fragen telefonisch, so sollte der Prüfer in der Regel so vorgehen, dass er den Anmelder anruft, ihm die Nummer der Anmeldung nennt, die er mit ihm erörtern möchte, und ihn ersucht, zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzurufen. In der Akte muss ein Vermerk gemacht werden, in dem Einzelheiten festgehalten und erörterte Fragen sowie erzielte Vereinbarungen beschrieben werden. Fragen, über die keine Einigung erzielt wurde, sind gleichfalls zu vermerken und die vom Anmelder vorgetragenen Gründe zusammenzufassen.

Aus der Aufzeichnung über persönliche Rücksprachen oder Telefongespräche sollte immer hervorgehen, ob der nächste Schritt vom Anmelder oder vom Prüfer auszugehen hat.

7. Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung

7.1 Allgemeines

Wie in VI, 1.3 dargelegt, kann der Prüfer bei Bedarf in allen Prüfungsstadien die anderen Mitglieder der Prüfungsabteilung zurate ziehen. Sobald ein gewisses Stadium erreicht ist, empfiehlt es sich aber für den Prüfer, den Fall formal den anderen Mitgliedern der Prüfungsabteilung vorzulegen; und zwar dann, wenn er der Ansicht ist, dass einer Patenterteilung nichts im Wege steht, oder - anderenfalls - wenn keine Möglichkeit zu bestehen scheint, seine Einwände durch Änderungen auszuräumen, oder der Anmelder diese Einwände nicht ausgeräumt hat und daher

die Anmeldung nach Auffassung des Prüfers zurückgewiesen werden müsste. Daneben gibt es noch weitere Fälle, in denen es angebracht ist, die Angelegenheit der Prüfungsabteilung vorzulegen, z. B. wenn eine mündliche Verhandlung vom Prüfer vorgeschlagen oder vom Anmelder verlangt wird, weil ein toter Punkt erreicht worden ist. Bei der Entscheidung darüber, ob die Anmeldung der Abteilung vorzulegen ist, sollte sich der Prüfer von dem in VI, 2.4 dargelegten Grundsatz leiten lassen.

7.2 Erteilungsempfehlung

Ist der Prüfer der Ansicht, dass die Anmeldung den Erfordernissen des EPÜ genügt und somit alle Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt, so hat er einen kurzen schriftlichen Bericht (das so genannte Votum) zu erstellen. Grundsätzlich sollte der Prüfer in diesem Votum begründen, weshalb der in der Anmeldung beanspruchte Gegenstand seines Erachtens im Hinblick auf den Stand der Technik nicht naheliegend ist. Dabei sollte er sich in der Regel zu dem Dokument, das den nächstliegenden Stand der Technik widerspiegelt, und zu den Merkmalen der beanspruchten Erfindung äußern, die diese patentfähig machen; in Ausnahmefällen kann sich dies allerdings erübrigen, z. B. wenn die Patentfähigkeit auf einem überraschenden Effekt beruht. Er sollte ferner angeben, wie etwaige ersichtlich unklare, aber wichtige Punkte letztlich geklärt wurden. Wenn Grenzfragen vorliegen, in denen der Prüfer zugunsten des Anmelders entschieden hat, sollte er auf diese besonders hinweisen.

7.3 Zurückweisungsempfehlung

Legt der Prüfer der Prüfungsabteilung eine Anmeldung vor, die nicht die Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt, so hat er ein schriftliches Votum zu erstellen, in dem die strittigen Punkte dargelegt sind, die Vorgeschichte des Falls so weit wie nötig zusammengefasst ist, damit die übrigen Mitglieder die wesentlichen Tatsachen rasch erfassen können, und entsprechende Maßnahmen empfohlen werden, z. B. die Zurückweisung oder die Patenterteilung unter der Bedingung, dass bestimmte weitere Änderungen vorgenommen werden. Da sich die anderen Mitglieder selbst mit dem Fall befassen müssen, braucht er nicht im Einzelnen dargelegt zu werden. Es dürfte jedoch nützlich sein, auf ungewöhnliche Merkmale oder auf Punkte hinzuweisen, die nicht ohne Weiteres aus den Unterlagen ersichtlich sind. Wird im Bericht die Zurückweisung empfohlen und ist die Lage eindeutig, so kann der Prüfer seinem Bericht einen Entwurf für eine begründete Entscheidung der Prüfungsabteilung beifügen (siehe VI, 2.4); ist die Lage nicht eindeutig, so sollte die Ausarbeitung der begründeten Entscheidung zurückgestellt werden, bis die Abteilung den Fall erörtert hat.

7.4 Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung

Wird eine Anmeldung den übrigen Mitgliedern der Abteilung vorgelegt, so wird zunächst jeder Einzelne für sich den Fall prüfen und seine Meinung über das weitere Vorgehen äußern. Besteht völlige Übereinstimmung mit der Empfehlung des beauftragten Prüfers, so ist eine Sitzung der Abteilung nicht notwendig. Sind weitere Maßnahmen zu treffen, so wird der beauftragte Prüfer damit betraut. Ergibt sich aber nicht sogleich völlige Übereinstimmung mit dem beauftragten Prüfer oder wünscht auch nur ein Mitglied der Abteilung, den Fall zu erörtern, so wird eine Sitzung der Abteilung anberaumt. Die Abteilung hat in einer solchen Sitzung zu versuchen, in einer Aussprache zu einem einstimmig gebilligten Standpunkt zu gelangen; ist es unwahrscheinlich, dass dies erreicht werden kann, so

Art. 18 (2)

muss abgestimmt werden. Ist die Abteilung auf vier Mitglieder erweitert worden (siehe VI, 7.8), so gibt die Stimme des Vorsitzenden erforderlichenfalls den Ausschlag.

Die übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung sollten nicht vergessen, dass ihre Aufgabe im Allgemeinen nicht darin besteht, die Anmeldung völlig neu zu prüfen. Werden die Ergebnisse des mit der Prüfung beauftragten Prüfers nach einer Aussprache im Wesentlichen als angemessen erachtet, so sollten die übrigen Mitglieder sie akzeptieren.

7.5 Weitere Rücksprache mit dem Anmelder

Besteht nach Auffassung der Prüfungsabteilung die Möglichkeit, die Anmeldung so zu ändern, dass sie die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, dann erhält der beauftragte Prüfer die Aufgabe, den Anmelder zu unterrichten, dass die Prüfungsabteilung der Ansicht ist, dass die Anmeldung aus gewissen Gründen zurückzuweisen ist, sofern nicht innerhalb einer bestimmten Frist geeignete Änderungen eingereicht werden. Werden solche Änderungen fristgerecht vorgenommen, so erstattet der Prüfer der Prüfungsabteilung Bericht und empfiehlt, auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen. Andernfalls hat er in seinem Votum die Zurückweisung zu empfehlen.

7.6 Zurückweisung

Hat sich die Prüfungsabteilung andererseits vergewissert, dass der Anmelder ausreichend Gelegenheit zur Vornahme von Änderungen hatte und dass trotzdem noch nicht alle Erfordernisse erfüllt sind, so hat sie eine Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung zu erlassen; diese Entscheidung wird in der Regel vom beauftragten Prüfer abgefasst.

Art. 113 (1)
Art. 97 (2)
Regel 111

Die Gründe für die Zurückweisung sind zu nennen, und es muss eine umfassende Begründung abgegeben werden. Zurückweisungen dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich der Anmelder äußern konnte. Außerdem muss der Anmelder auf die Beschwerdevorschriften der Art. 106 bis 108 aufmerksam gemacht werden. Findet eine mündliche Verhandlung statt (siehe E-III), so kann die Entscheidung mündlich verkündet werden, muss aber noch schriftlich zugestellt werden; die Beschwerdefrist beginnt dann mit dem Tag dieser Zustellung.

7.7 Entscheidung

Regel 113

Entscheidungen werden von der Prüfungsabteilung als Ganzes und nicht von einem einzelnen Prüfer getroffen. Die schriftliche Entscheidung wird daher von allen Mitgliedern unterzeichnet, gleichgültig, ob sie einstimmig getroffen worden ist oder nicht. Die Unterschrift kann durch ein Siegel ersetzt werden.

7.8 Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Prüfers

Art. 18 (2)

Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt.

Die Mitwirkung eines rechtskundigen Prüfers oder zumindest die interne Beratung durch die Direktion Patentrecht, die für die Entsendung rechtskundiger Mitglieder in Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zuständig ist, wird dann geboten sein, wenn eine in den Richtlinien oder in der Rechtsprechung noch nicht eindeutig gelöste, rechtlich schwierige Frage auftritt.

Wird die Prüfungsabteilung um einen rechtskundigen Prüfer erweitert, so besteht sie aus vier Mitgliedern. In diesem Fall gibt bei Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine solche Erweiterung der Prüfungsabteilung um ein rechtskundiges Mitglied ist in der Regel bei einer Beweisaufnahme nach Regel 117 erforderlich. Sie kann auch im Fall einer mündlichen Verhandlung zweckmäßig sein.

Je nach Art der Frage kann anstelle der Erweiterung der Prüfungsabteilung eine interne Beratung durch ein Mitglied der Direktion Patentrecht stattfinden. Beispielsweise kann es zweifelhaft sein, ob die Anmeldung nach Art. 52 (2) eine Erfindung zum Gegenstand hat oder ob die beanspruchte Erfindung nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist. Die Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied ist auch dann sinnvoll, wenn bei einer Entscheidung insgesamt rechtliche Erwägungen im Vordergrund stehen, wie bei einem Verfahren über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122. Auch der Formalprüfer kann im Rahmen der ihm gemäß Regel 11 (3) übertragenen Aufgaben Anfragen an die Direktion Patentrecht stellen.

8. Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung

8.1 Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen

Wie in VI, 2.2 dargelegt, muss der Prüfer eine abschließende Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) durchführen, weil im Allgemeinen die Recherchendokumentation zu dem Zeitpunkt, da die Hauptrecherche vorgenommen wird, in Bezug auf solches Material unvollständig ist. Da ein etwa beanspruchter Prioritätstag möglicherweise nicht der gesamten Anmeldung oder einem Teil davon, wohl aber dem entsprechenden Teil einer kollidierenden Anmeldung zuzuerkennen ist (siehe V, 2.1), ist diese Recherche auf alle europäischen Anmeldungen auszudehnen, die bis zu 18 Monate nach Einreichung der betreffenden Anmeldung veröffentlicht worden sind. Kann der Prüfer diese abschließende Recherche bis zur Abfassung der Stellungnahme zur Recherche oder des ersten Bescheids nach Art. 94 (3) nicht zu Ende führen, so hat er sicherzustellen, dass sie abgeschlossen wird, ehe sein Votum ergeht, dass die Anmeldung die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt. In den seltenen Fällen, in denen die Ordnungsmäßigkeit der Anmeldung festgestellt wird, ehe diese Recherche abgeschlossen werden kann (z. B. aufgrund eines Antrags auf beschleunigte Bearbeitung einer Anmeldung ohne Prioritätsanspruch ("PACE", siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.1)), sollte die Erteilung eines Patents so lange aufgeschoben werden, bis die abschließende Recherche durchgeführt werden kann.

8.2 Zusätzliche Recherchen während der Prüfung

Mitunter wird entweder in der ersten Änderungsphase oder im Anschluss daran eine zusätzliche Recherche notwendig sein. Diese Notwendigkeit kann sich aus einer Reihe von Gründen ergeben. Erstens kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn im Recherchenstadium eine Erklärung abgegeben oder eine Teilrecherche durchgeführt wurde, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, und der Anmelder später die Mängel, die eine sinnvolle Recherche unmöglich gemacht haben, durch Änderungen beseitigt oder erfolgreich widerlegt hat. Zweitens kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn wegen eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung für einen bestimmten Teil der Anmeldung keine Recherche durchgeführt wurde, die Argumente des Anmelders aber die Prüfungsabteilung davon überzeugt

haben, dass Einheitlichkeit gegeben ist. Drittens kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn die Ansprüche in einem Maße geändert worden sind, dass sie nicht mehr in vollem Umfang durch die ursprüngliche Recherche erfasst werden. Ausnahmsweise kann eine zusätzliche Recherche notwendig sein, wenn der Anmelder eigene Angaben zum Stand der Technik zurücknimmt (siehe IV, 11.7.1) oder wenn der Prüfer glaubt, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutsames Material in einem Bereich der Technik gefunden werden könnte, der bei der Recherche nicht berücksichtigt worden ist. Viertens kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn der Anmelder nach dem Anmeldetag einen neuen Prioritätsanspruch hinzugefügt hat: möglicherweise wusste der Recherchenprüfer nichts von dem neuen Prioritätsanspruch und hat die Recherchenstrategie deshalb auf der Annahme aufgebaut, der Anmeldetag (oder der ursprüngliche Prioritätstag) sei die Zäsur. Der neue Prioritätstag könnte dazu führen, dass eines oder mehrere der im ursprünglichen Recherchenbericht aufgeführten Dokumente aus dem Stand der Technik ausgenommen werden.

Art. 153 (6), (7)

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingereicht worden, so besteht der Recherchenbericht aus dem im Rahmen des PCT erstellten internationalen Recherchenbericht, der von einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht begleitet ist, sofern der Verwaltungsrat nicht beschlossen hat, dass auf einen ergänzenden Recherchenbericht verzichtet wird (siehe E-IX, 5.4). Der Prüfer muss diese beiden Berichte in Betracht ziehen, wenn er darüber entscheidet, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist.

8.3 Recherche im Prüfungsstadium

Ogleich grundsätzlich die gesamte Recherchenarbeit (mit Ausnahme der Recherchen nach Material im Sinne des Art. 54 (3)) im Recherchenstadium durchzuführen ist, steht es dem Prüfer in Ausnahmefällen durchaus frei, nach maßgeblichen Dokumenten zu forschen, deren Existenz ihm bekannt oder aus gutem Grund zu vermuten ist, sofern er sie in kurzer Zeit auffinden kann.

8.4 Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften

Eine Kopie jeder vom Prüfer angeführten, aber nicht im Recherchenbericht erwähnten Druckschrift, die z. B. bei einer Recherche gemäß VI, 8.1 oder 8.2 gefunden wurde, ist dem Anmelder zu übersenden. Eine weitere Kopie ist in die Akte aufzunehmen und so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

9. Besondere Anmeldungen

9.1 Teilanmeldungen (siehe auch A-IV, 1)

9.1.1 Allgemeines

Art. 76 (1)

Nach der Einreichung einer europäischen Anmeldung kann eine Teilanmeldung eingereicht werden. Die Teilanmeldung erhält den gleichen Anmeldetag wie die Stammanmeldung und genießt deren Prioritätsrecht für ihren Gegenstand. Eine europäische Anmeldung kann zu mehr als einer Teilanmeldung führen. Eine Teilanmeldung kann ihrerseits wieder zu einer oder mehreren Teilanmeldungen führen.

9.1.2 Freiwillige und obligatorische Teilung

Der Anmelder kann von sich aus eine Teilanmeldung einreichen (freiwillige Teilung). Meist wird jedoch eine Teilanmeldung auf einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82 hin eingereicht (obligatorische Teilung). Erhebt der Prüfer einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, so wird dem Anmelder eine Frist eingeräumt (siehe VI, 10), um seine Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu beschränken. Die Beschränkung der Stammanmeldung muss eindeutig und vorbehaltlos sein. In der Aufforderung an den Anmelder, die Anmeldung wegen mangelnder Einheitlichkeit zu beschränken, sollte daher auch darauf hingewiesen werden, dass die Anmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn sie nicht innerhalb der festgesetzten Frist beschränkt wird.

Art. 82

9.1.3 Frist; Verzicht auf Gegenstände

Teilanmeldungen können nur wirksam eingereicht werden, solange die Stammanmeldung anhängig ist. Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber **nicht mehr** an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird (siehe Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2002, ABl. 2/2002, 112). Zu weiteren Einzelheiten siehe A-IV, 1.1.1.

Regel 36 (1)

Die bloße Streichung von Gegenständen aus der Stammanmeldung lässt die spätere Einreichung einer Teilanmeldung unberührt. Bei der Herausnahme von Gegenständen sollte der Anmelder jedoch alle Erklärungen vermeiden, die als Verzicht mit materiellrechtlicher Wirkung aufgefasst werden und damit der wirksamen Einreichung einer Teilanmeldung für diesen Gegenstand entgegenstehen könnten (siehe auch VI, 4.7, letzter Absatz).

9.1.4 Prüfung einer Teilanmeldung

Grundsätzlich ist eine Teilanmeldung sachlich in derselben Weise zu prüfen wie jede andere Anmeldung; es sind aber einige besondere Punkte zu beachten. Die Ansprüche einer Teilanmeldung müssen nicht auf bereits in den Ansprüchen der Stammanmeldung beanspruchte Gegenstände beschränkt sein. Nach Art. 76 (1) darf ihr Gegenstand jedoch nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Enthält eine Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung Sachverhalte, die über den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen, und ist der Anmelder nicht bereit, diesen Mangel durch Streichung der zusätzlichen Sachverhalte zu beheben, so muss die Teilanmeldung nach Art. 97 (2) wegen Verstoßes gegen Art. 76 (1) zurückgewiesen werden. Sie kann nicht in eine unabhängige Anmeldung mit eigenem Anmeldetag umgewandelt werden. Eine weitere Teilanmeldung für diese zusätzlichen Sachverhalte ist ebenfalls nach Art. 97 (2) wegen Verstoßes gegen Art. 76 (1) zurückzuweisen.

Art. 76 (1)

Änderungen, die in einer Teilanmeldung nach ihrer Einreichung vorgenommen werden, müssen den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen, d. h., sie dürfen den Gegenstand nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe T 873/94, ABl. 10/1997, 456).

Art. 123 (2)

Beschränkt sich der Gegenstand einer Teilanmeldung nur auf einen Teil des in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstands, so muss sich dieser Teil des Gegenstands unmittelbar und eindeutig als eine separate

Einheit aus der Stammanmeldung ableiten lassen, d. h. als Einheit, die selbst außerhalb des Gesamtzusammenhangs der in der Stammanmeldung offenbarten Erfindung verwendet werden könnte (siehe T 545/92, nicht im ABl. veröffentlicht).

9.1.5 Beschreibung und Zeichnungen

Die Beschreibung und die Zeichnungen der Stammanmeldung und aller Teilanmeldungen sollten grundsätzlich auf die Gegenstände beschränkt sein, die für die in der Anmeldung beanspruchte Erfindung relevant sind. Eine Änderung der Beschreibung sollte jedoch nur verlangt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Die Wiederholung von Gegenständen der Stammanmeldung in einer Teilanmeldung braucht also nur beanstandet zu werden, wenn diese Gegenstände mit der in der Teilanmeldung beanspruchten Erfindung in keinem Zusammenhang stehen oder unvereinbar sind. Verweisungen braucht der Prüfer in der Beschreibung nicht nachzuprüfen, da nach der gängigen Praxis zwischen Stamm- und Teilanmeldung immer Querverweisungen gemacht werden. Diese erscheinen auf dem Titelblatt der nach Eingang der Teilanmeldung veröffentlichten Anmeldung bzw. des Patents, sofern die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung nicht bereits abgeschlossen sind.

9.1.6 Patentansprüche

In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche Gegenstand beansprucht werden (siehe IV, 7.4). Dies bedeutet nicht nur, dass sie keine Patentansprüche von im Wesentlichen gleichem Umfang enthalten dürfen, sondern auch, dass in einer Anmeldung nicht der Gegenstand beansprucht werden darf, auf den in der anderen Anmeldung - auch wenn dies mit anderen Worten geschieht - Patentansprüche gerichtet sind. Der Unterschied zwischen den Gegenständen der beiden Anmeldungen muss deutlich erkennbar sein. In der Regel kann jedoch in der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand in Verbindung mit demjenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden. Mit anderen Worten: Wenn die Stammanmeldung und die Teilanmeldung jeweils einen eigenen, vom anderen verschiedenen Bestandteil A bzw. B beanspruchen, die in Verbindung miteinander funktionieren, kann eine der beiden Anmeldungen auch einen Patentanspruch für A plus B enthalten.

9.2 Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben

9.2.1 Allgemeines

In bestimmten Fällen kann vor Erteilung eines Patents auf eine bestimmte Anmeldung durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung dieses Patents einer Person zugesprochen werden, die nicht der Anmelder ist. In diesem Fall kann dieser Dritte entweder

- | | | |
|----------------|------|--|
| Art. 61 (1) a) | i) | die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen, |
| Art. 61 (1) b) | ii) | eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder |
| Art. 61 (1) c) | iii) | beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird. |

(siehe auch IV, 10.3)

Wählt der Dritte die erste Möglichkeit, so tritt er an die Stelle des vorherigen Anmelders, und die Bearbeitung der Anmeldung wird in dem Stand des Verfahrens fortgesetzt, in dem sie unterbrochen wurde.

- Reicht jedoch der Dritte eine neue Anmeldung gemäß Art. 61 (1) b) ein, so gilt Art. 76 (1) für diese neue Anmeldung entsprechend. Das bedeutet, dass die neue Anmeldung wie eine Teilanmeldung behandelt wird und somit den Anmeldetag der früheren Anmeldung erhält und deren Prioritätsrecht genießt. Der Prüfer muss sich deshalb vergewissern, dass der Gegenstand der neuen Anmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Vom Tag der Einreichung der neuen Anmeldung an gilt die frühere Anmeldung für die betreffenden benannten Staaten als zurückgenommen.
- Art. 61 (1), (2)
Regel 17 (1)

9.2.2 Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig

Ist die frühere Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen und ist somit nicht mehr anhängig, so kommt Art. 61 (1) b) zur Anwendung; der Dritte kann also noch eine neue Anmeldung für dieselbe Erfindung einreichen (siehe G 3/92, ABl. 9/1994, 607).

9.2.3 Teilweise Anspruchsberechtigung

- Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so gelten die vorgenannten Überlegungen nur für diesen Teil. In diesem Fall kann der Dritte die in VI, 9.2.1 i) genannte Möglichkeit nicht wählen; wählt er die unter ii) genannte Möglichkeit, so muss er die neue Anmeldung auf den Teil des ursprünglichen Gegenstands beschränken, für den er Anspruch erworben hat. Ebenso muss die frühere Anmeldung für die betreffenden benannten Staaten auf den Gegenstand beschränkt werden, für den der frühere Anmelder seinen Anspruch behält. Die neue Anmeldung und die geänderte frühere Anmeldung stehen dann in einem ähnlichen Verhältnis zueinander wie zwei Teilanmeldungen, und jede von ihnen steht zu der früheren Anmeldung in einem ähnlichen Verhältnis wie Teilanmeldungen zu der Anmeldung, aus der sie ausgeschieden worden sind. Die in VI, 9.1.4, 9.1.5 und 9.1.6 gegebenen Richtlinien gelten daher sinngemäß auch für diesen Sachverhalt.
- Regel 18 (1)

9.2.4 Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten

- Gilt die rechtskräftige Entscheidung über die Anspruchsberechtigung nur für einige der benannten Staaten, so kann die frühere Anmeldung für diese Staaten andere Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen als für die übrigen Staaten enthalten (siehe VI, 5.5, letzter Absatz und III, 8.2).
- Regel 18 (2)

Wenn die Anwendung des Art. 61 (1) nur dazu führt, dass der Anspruch auf Erteilung des Patents zwischen dem früheren Anmelder und dem Dritten dahin gehend geteilt wird, dass jeder den vollständigen Gegenstand für verschiedene benannte Staaten anmelden kann, ist jede Anmeldung ohne Berücksichtigung der anderen normal zu prüfen; allerdings darf der Gegenstand keiner der Anmeldungen über den der früheren Anmeldung hinausgehen.

9.3 Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a EPÜ 1973

Siehe III, 8.3.

9.4 Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen)

Art. 153

Die allgemeinen Erwägungen über internationale Anmeldungen sind in E-IX angegeben. Die Prüfung von nach den PCT-Vorschriften eingereichten europäischen Patentanmeldungen wird in der gleichen Weise wie bei anderen europäischen Anmeldungen durchgeführt. Wenn die Recherche jedoch durch eine andere ISA als das EPA durchgeführt wird, muss der Prüfer unter Umständen sowohl den internationalen Recherchenbericht (mit dem internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit oder dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht) als auch einen vom EPA erstellten ergänzenden europäischen Recherchenbericht (mit der Stellungnahme zur Recherche) berücksichtigen (siehe B-II, 4.3).

Regel 161

Regel 161 steckt den Rahmen für Änderungen der Anmeldung nach dem Eintritt in die europäische Phase ab. Unbeschadet der Regel 137 (2) bis (4) kann die Anmeldung einmal geändert werden, und zwar innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat ab Zustellung der Mitteilung, die den Anmelder auf diese Möglichkeit hinweist und unmittelbar nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase erlassen wird. Die Anmeldung in der geänderten Fassung dient als Grundlage für die - gegebenenfalls erforderliche - ergänzende Recherche nach Art. 153 (7) (siehe B-II, 4.3).

Wenn das EPA ausgewähltes Amt ist, so sind gemäß E-IX, 6.4 der internationale vorläufige Prüfungsbericht und dessen Unterlagen zu berücksichtigen.

10. Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers

10.1 Allgemeines

Die allgemeinen Vorschriften über Fristen werden in E-VIII behandelt. Die Frist für die Beantwortung eines Bescheids des Prüfers sollte gemäß Regel 132 im Allgemeinen zwischen zwei und vier Monaten betragen. Der zu gewährende Zeitraum wird vom Prüfer unter Berücksichtigung aller für die betreffende Anmeldung wichtigen Faktoren festgelegt. Dazu gehören die vom Anmelder oder seinem Vertreter in der Regel benutzte Sprache, die Anzahl und die Art der erhobenen Einwände sowie die Länge und der technische Schwierigkeitsgrad der Anmeldung, die Entfernung zwischen dem EPA und dem Anmelder oder gegebenenfalls dessen Vertreter und die Entfernung zwischen Anmelder und Vertreter.

10.2 Besondere Umstände

Liegen besondere Umstände vor, so kann der Prüfer Fristen bis zu sechs Monaten vorsehen. Die Frist von sechs Monaten kann z. B. angemessen sein, wenn der Anmelder weit entfernt von seinem Vertreter wohnt und ihm die Verfahrenssprache nicht geläufig ist oder wenn der Gegenstand der Anmeldung oder die erhobenen Einwände außergewöhnlich kompliziert sind.

Die Stellungnahme zur Recherche ist kein Bescheid nach Art. 94 (3), sodass hier keine Frist gesetzt wird.

11. Prüfung von Einwendungen Dritter

Die Prüfung von Einwendungen Dritter wird in E-VI, 3 behandelt. Im Rahmen der Sachprüfung werden solche Einwendungen nur dann berücksichtigt, wenn ein Prüfungsantrag gestellt worden ist.

12. Mündliche Verhandlung

Die mündliche Verhandlung wird in E-III behandelt.

13. Beweisaufnahme

13.1 Allgemeines

Die allgemeinen Erwägungen über die Beweisaufnahme sind in E-IV angegeben. Dieser Abschnitt behandelt nur die Beweismittel, die am wahrscheinlichsten in Verfahren vor der Patenterteilung vorkommen werden, nämlich schriftliche Beweismittel.

13.2 Beibringung von Beweisen

Prüfungsabteilungen verlangen im Allgemeinen nicht die Beibringung von Beweisen. Die Hauptaufgabe des Prüfers im Verfahren vor der Patenterteilung besteht darin, den Anmelder auf alle Punkte aufmerksam zu machen, in denen die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt. Ist der Anmelder mit dem Standpunkt des Prüfers nicht einverstanden, so ist es Sache des Anmelders zu entscheiden, ob er seine Argumente durch Beweise belegen möchte und, wenn ja, in welcher Form. Die Prüfungsabteilung hat dem Anmelder ausreichend Gelegenheit zu geben, alle Beweise beizubringen, die von Belang sein dürften.

Diese Gelegenheit sollte ihm jedoch nicht gegeben werden, wenn die Prüfungsabteilung davon überzeugt ist, dass ein solches Vorgehen nicht sachdienlich wäre oder den Ablauf des Verfahrens unnötig verzögern würde.

13.3 Schriftliche Beweismittel

Schriftliche Beweismittel können in der Erteilung von Auskünften, der Vorlage von Urkunden oder der Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid bestehen. Nachstehend werden einige Beispiele gegeben:

Um die Behauptung des Prüfers zu widerlegen, es liege keine erfinderische Tätigkeit vor, kann der Anmelder zur Stützung seiner Argumente Angaben zu den technischen Vorzügen der Erfindung beibringen. Ferner könnte er selbst oder ein unabhängiger Zeuge eine schriftliche Erklärung unter Eid abgeben, in der zum Ausdruck gebracht wird, dass Fachleute seit geraumer Zeit erfolglos versucht haben, die der Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe zu lösen oder dass die Erfindung auf dem entsprechenden Fachgebiet einen völlig neuen Weg geht.

14. Abschließende Prüfungsphase

14.1 Mitteilung nach Regel 71 (3)

Hat die Prüfungsabteilung beschlossen, dass ein Patent erteilt werden kann, so muss sie dem Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fas-

Regel 71 (3)

sung mitteilen. Diese Fassung kann Änderungen und Berichtigungen enthalten, die die Prüfungsabteilung von sich aus angebracht hat und von denen sie mit Grund annehmen kann, dass ihnen der Anmelder zustimmt.

Regel 71 (3)

Die Fassung wird dem Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 71 (3) übermittelt, in der er außerdem aufgefordert wird, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind; hierfür wird ihm eine Frist von vier Monaten gesetzt, die nicht verlängert werden kann.

Sind im Prüfungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe 4.1 und E-X, 3) und ist einer dieser Anträge gewährbar, so muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags zusammen mit einer Erläuterung ergehen, warum die im Rang vorgehenden Anträge nicht gewährbar sind (siehe auch Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), ABI. 6/2005, 357).

Enthält die Anmeldung unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten (siehe III, 8), so ist für alle Anspruchssätze eine Übersetzung einzureichen.

Die Übersetzung muss nur in einer Ausfertigung eingereicht werden.

Der Prüfer sollte sich nicht damit aufhalten, die Qualität der Übersetzung zu prüfen.

Regel 71 (6)
Regel 45 (1)
Regel 162 (1), (2)

Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als zehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der in Regel 71 (3) vorgesehenen Frist für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits gemäß Regel 45 (1) oder Regel 162 (1) und (2) entrichtet worden sind. Bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen unterliegt nur der Satz der Gebührenpflicht nach Regel 45 (1), Regel 162 (1) und (2) oder Regel 71 (6), der die meisten Patentansprüche enthält.

Regel 74

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder gefragt, ob ihm zusammen mit der Urkunde über das europäische Patent ein Papierexemplar der Patentschrift übermittelt werden soll. Dieses Exemplar wird ihm auf Antrag kostenlos zur Verfügung gestellt. Näheres siehe unter VI, 14.10.

In einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 71 (3) sind die wirksam benannten Vertragsstaaten, die Bezeichnung der Erfindung in den drei Amtssprachen des EPA, die internationale Patentklassifikation und der registrierte Name des Anmelders angegeben.

Art. 65 (1)
Regel 71 (10)

Aus der Mitteilung nach Regel 71 (3) geht ferner hervor, welche der benannten Vertragsstaaten gegebenenfalls eine Übersetzung des Texts verlangen, wenn das europäische Patent nicht in einer ihrer Amtssprachen abgefasst ist.

14.2 Erteilung eines Patents

Regel 71 (3)
Art. 97 (1)

Wenn der Anmelder innerhalb der vorgegebenen Frist die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung. Sind alle in VI, 14.1 genannten Erfordernisse erfüllt, so wird die

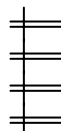
Erteilung eines europäischen Patents beschlossen, vorausgesetzt, dass die bereits fälligen Jahres- und Zuschlagsgebühren entrichtet wurden.

- Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) und vor dem vorgesehenen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Hinweis erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Wird die Jahresgebühr oder gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.
 Regel 71 (9)
Art. 86 (1)
- Wenn, was selten vorkommt, die Prüfung so sehr beschleunigt wurde, dass die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht, bevor die Benennungsgebühren fällig werden, wird der Hinweis auf die Erteilung des Patents erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühren entrichtet worden sind und die Benennung von Staaten, für die keine Benennungsgebühren entrichtet worden sind, zurückgenommen worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.
 Regel 71 (8)
- Der Erteilungsbeschluss wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird.
 Art. 97 (3)
- 14.3 Fiktion der Zurücknahme
- Wenn der Anmelder die Erteilungs- und die Druckkostengebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung nicht rechtzeitig einreicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Dies gilt auch, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) nur erklärt, dass er mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist.
 Regel 71 (7)
- 14.4 Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungen
- Die Mitteilung nach Regel 71 (3) eröffnet dem Anmelder nicht die Möglichkeit, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder infrage zu stellen. In dieser Phase des Verfahrens ist die Sachprüfung bereits abgeschlossen, und der Anmelder hatte Gelegenheit, die Anmeldung zu ändern; deshalb werden in der Regel nur Änderungen, die die Vorbereitungen für die Patenterteilung nicht merklich verzögern, nach Regel 137 (3) zugelassen. Es ist jedoch angebracht, gesonderte Anspruchssätze für einen oder mehrere benannte Staaten zuzulassen, die einen Vorbehalt nach Art. 167 (2) EPÜ 1973 gemacht haben (siehe III, 8.3) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe III, 8.4).
 Regel 71 (3)
Regel 137 (3)
- Ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) jedoch kein Bescheid nach Art. 94 (3) vorausgegangen, so ist sie der "erste Bescheid" im Sinne von Regel 137 (3). Das bedeutet, dass der Anmelder Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen von sich aus ändern kann (siehe VI, 3.3 zu den Bedingungen, die alle Änderungen erfüllen müssen). Dennoch müssen, sofern die Erwiderung des Anmelders nicht einer der in VI, 14.4.1 genannten Ausnahmen entspricht, gemäß Regel 71 (4) die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet und die Anspruchsübersetzungen eingereicht werden.
 Regel 137 (3)
- Wenn der Anmelder als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) und innerhalb der gesetzten Frist Änderungen nach Regel 137 (3) und/oder die Berichtigung von Fehlern nach Regel 139 beantragt, die die Patentansprüche betreffen, hat er seinem Antrag eine Übersetzung der geänderten bzw. berichtigten Ansprüche beizufügen. Dies gilt unabhängig davon, ob
 Regel 71 (4)

der Antrag als ausdrücklicher Änderungsantrag oder als von den eingereichten Änderungen abhängige Einverständniserklärung abgefasst ist. Wird dieses Erfordernis nicht erfüllt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Regel 71 (7)). Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Übersetzung der geänderten bzw. berichtigten Ansprüche einreicht und die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet, gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten bzw. berichtigten Fassung.

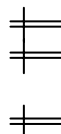


Wenn die Prüfungsabteilung diese Änderungen und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zulässt und sie ohne einen weiteren Bescheid nach Art. 94 (3) für gewährbar erachtet, so erlässt sie keine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), sondern beschließt die Erteilung des Patents gemäß Art. 97 (1).



Regel 71 (5)

Wenn die Prüfungsabteilung dagegen die vorgeschlagenen Änderungen und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) nicht zulässt (siehe VI, 4.7 bis 4.9) oder sie nicht gewährt, weil die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt (siehe VI, 3.3, 5.2 und 5.4), so teilt sie dies dem Anmelder unter Angabe der Gründe mit und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb einer angegebenen Frist Stellung zu nehmen und von der Prüfungsabteilung für erforderlich gehaltene Änderungen und, soweit die Patentansprüche geändert werden, eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen. Das Verfahren kann dann z. B. wie folgt fortgesetzt werden:



i) Reicht der Anmelder innerhalb der festgesetzten Frist keine Stellungnahme ein, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 94 (4)).



ii) Zieht der Anmelder die in seiner Antwort auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) beantragten Änderungen und/oder Berichtigungen zurück, so muss er innerhalb der angegebenen Frist eine Übersetzung der Ansprüche in der Fassung einreichen, wie sie der Mitteilung nach Regel 71 (3) beilagen.



Art. 113 (2)

iii) Reicht der Anmelder eine Stellungnahme ein und erhält gleichzeitig die beantragten Änderungen und/oder Berichtigungen aufrecht und sieht die Prüfungsabteilung keinen Grund, davon abzuweichen, dass sie die Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zulassen oder sie aus den dargelegten Gründen nicht gewähren will, so wird die Anmeldung nach Art. 97 (2) zurückgewiesen, weil unter diesen Umständen keine Fassung der Anmeldung vorliegt, die der Anmelder gebilligt und die Prüfungsabteilung für gewährbar befunden hat (Art. 113 (2)) bzw. weil die Anmeldung nicht die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.



iv) Reicht der Anmelder weitere Änderungen ein, die die Patentansprüche betreffen, so hat er innerhalb der angegebenen Frist eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen.

Das Verfahren nach Regel 71 (5) sollte jedoch im Normalfall nicht angewendet werden, wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) der erste Bescheid der Prüfungsabteilung war (siehe VI, 4.9, letzter Absatz). In diesem Fall wäre das normale Verfahren bei der Einreichung nicht zulässiger Änderungen die Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens, wie in VI, 14.5 dargelegt.



14.4.1 Ausnahmen vom Erfordernis der Regel 71 (4)

Das Erfordernis der Regel 71 (4) über die Einreichung von Übersetzungen und die Entrichtung von Gebühren gilt jedoch nicht in den drei folgenden Fällen, in denen Änderungen der Anträge des Anmelders keine Änderungen im Sinne der Regel 137 (3) darstellen:

- i) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines Hilfsantrags erstellt wurde und der Anmelder in seiner Erwiderung einen oder mehrere höherrangige Anträge aufrechterhält, die den Erfordernissen des EPÜ nicht entsprechen (siehe auch Rechtsauskunft 15/05 (rev. 2), ABI. 6/2005, 357);
- ii) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) von der Prüfungsabteilung geänderte Ansprüche enthält (siehe VI, 14.1, erster Absatz) und der Anmelder in seiner Erwiderung erklärt, dass er mit den Änderungen nicht einverstanden ist und seinen Antrag in der Fassung aufrechterhält, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorlag; oder
- iii) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) wegen eines Irrtums des EPA auf der Grundlage falscher Unterlagen erstellt wurde und der Anmelder in seiner Erwiderung auf diesen Irrtum hinweist oder ihn berichtigt.

Erhält der Anmelder, wie unter i) beschrieben, einen höherrangigen, nicht zulässigen Antrag aufrecht, oder ist er wie unter Ziffer ii) nicht mit den von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Änderungen einverstanden und hält an seinem nicht zulässigen Antrag fest, so wäre eine begründete Zurückweisungsentscheidung Artikel 97 (2) zu erlassen, gegebenenfalls nach einer Mitteilung, in der begründet wird, warum der Antrag nicht zulässig ist. Einigt man sich jedoch, gegebenenfalls nach einer weiteren Mitteilung der Prüfungsabteilung und einer Erwiderung des Anmelders, auf eine gewährbare Fassung, so ist eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erlassen, in der auf das Erfordernis der Übersetzungen und der Gebühren hinzuweisen ist und die jeweiligen Fristen neu festgesetzt werden. Erübrigen würde sich eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) jedoch im Fall iii), wenn der Anmelder in Erwiderung auf die ursprüngliche Mitteilung nach Regel 71 (3) von sich aus die berichtigten Unterlagen zusammen mit den Übersetzungen einreicht und die Gebühren entrichtet; in diesem Fall könnte dann direkt die Patenterteilung folgen.

14.5 Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens

Die Prüfungsabteilung kann das Prüfungsverfahren vor Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder jederzeit wiederaufnehmen. Dies wird selten vorkommen, kann sich aber als notwendig erweisen, z. B. wenn der Anmelder weitere Dokumente des Stands der Technik einreicht, die eine zusätzliche Sachprüfung erforderlich machen; wenn der Prüfungsabteilung infolge von Einwendungen Dritter nach Art. 115 ein besonders relevanter Stand der Technik bekannt wird; wenn eine der Ausnahmen nach VI, 14.4.1 ii) und iii) zutrifft; oder wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) der erste Bescheid der Prüfungsabteilung war und der Anmelder in seiner Erwiderung Änderungen einreicht, die nicht gewählbar sind. Führt die wiederaufgenommene Prüfung zu einer Fassung, auf deren Grundlage ein Patent erteilt werden kann, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3). Die Erteilungs- und die Druckkostengebühr

	müssen nicht nochmals gezahlt werden, wenn sie bereits auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet wurden.	≡
	14.6 Weiterbehandlung	≡
Art. 121	Nach Versäumung der gemäß Regel 71 (3) oder (5) gesetzten Fristen kann die Anmeldung auf Antrag gemäß Art. 121 weiterbehandelt werden (siehe E-VIII, 2.1).	≡
	14.7 Rückerstattung von Gebühren	≡
Regel 71 (5)	Wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen, so werden die Erteilungs- und die Druckkostengebühr sowie nach Regel 71 (6) entrichtete Anspruchsgebühren zurückerstattet.	≡
	14.8 Veröffentlichung der Patentschrift	≡
Regel 69	Die Entscheidung über die Patenterteilung enthält den Tag des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents und wird dem Anmelder nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für den Druck der Patentschrift zugestellt.	≡
Art. 98 Regel 68 (2) Regel 73 Art. 14 (6)	Das EPA gibt so bald wie möglich nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt die Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche (in den drei Amtssprachen) und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind. Auf der Titelseite der veröffentlichten Patentschrift werden unter anderem die Vertragsstaaten angegeben, die zum Zeitpunkt der Erteilung noch benannt waren (oder deren Benennung erst nach Abschluss der Vorbereitungen zur Drucklegung zurückgenommen wurde).	≡
	Fehler in der europäischen Patentschrift, die bei deren Herstellung entstanden sind, haben keinen Einfluss auf den Inhalt des erteilten Patents. Für diesen ist vielmehr die dem Patenterteilungsbeschluss zugrunde gelegte Fassung allein verbindlich (siehe Rechtsauskunft Nr. 17/90, ABl. 6/1990, 260).	
	14.9 Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung	≡
Regel 73	Die europäische Patentschrift wird nicht veröffentlicht, wenn die Anmeldung vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgenommen wird. Wird die Anmeldung nach Abschluss der technischen Vorbereitungen zurückgenommen, um eine Veröffentlichung zu verhindern, so kann nicht gewährleistet werden, dass die Veröffentlichung unterbleibt. Das EPA wird sich jedoch im Einzelfall (entsprechend den Grundsätzen in J 5/81, ABl. 4/1982, 155) bemühen, die Veröffentlichung zu verhindern, wenn dies angesichts des Stadiums des Veröffentlichungsverfahrens noch vertretbar erscheint. Die Anmeldung kann mittels einer unterzeichneten Erklärung zurückgenommen werden, die keinerlei Vorbehalte enthalten darf und eindeutig sein muss (siehe J 11/80, ABl. 5/1981, 141). Der Anmelder ist an eine wirksame Zurücknahmeerklärung gebunden (siehe Rechtsauskunft Nr. 8/80, ABl. 1/1981, 6).	≡
	14.10 Urkunde	≡
Regel 74	Sobald die europäische Patentschrift herausgegeben worden ist, stellt das EPA dem Patentinhaber eine Urkunde aus, dass das europäische Patent der in der Urkunde genannten Person erteilt worden ist. Auf besonderen Antrag innerhalb der in Regel 71 (3) gesetzten Frist wird dieser Urkunde	≡

eine Kopie der Patentschrift beigelegt. Der Patentinhaber kann auch eine zusätzliche Ausfertigung der Urkunde mit beigelegter Patentschrift beantragen, die ihm gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr zugestellt wird. Näheres siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.2).

14.11 Europäisches Patentblatt

Gelangt innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kein Einspruch zu den Akten des europäischen Patents, so wird dies dem Patentinhaber mitgeteilt und im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, E.1). Wenn danach noch ein rechtzeitig eingegangener Einspruch zur Akte gelangen sollte, wird der Patentinhaber benachrichtigt und das Europäische Patentblatt berichtigt.

Art. 129 a)